

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ABOGADO**

**“LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA
COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MÁS ALLÁ DEL SECONDARY
MEANING ANGLOSAJÓN”**

JOSÉ ANDRÉS

BEDÓN PAULA

DIRECTOR: RAMIRO RODRÍGUEZ MEDINA, MSC.

QUITO, 2015

**Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.
Francisco Salazar E14-125 y Mallorca
Quito**

Quito, 23 de febrero de 2015

Doctor
Manuel Jiménez M.
Secretario de la Facultad de Jurisprudencia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ciudad

Ref. Oficio Nro. 357-SJG-14 / Tesis Sr. José Bedón Paula

De mi consideración:

En respuesta al pedido formulado mediante Oficio Nro. 357-SJG-14 referente a la tesis previa a la obtención del título de abogado, intitulada **“LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MAS ALLA DEL SECONDARY MEANING ANGLOSAJON”**, elaborada por el señor **JOSE ANDRES BEDON PAULA**, en mi condición de profesor informante designado por el señor Decano, tengo a bien participarle lo siguiente:

El tema planteado es relevante desde el punto de vista teórico y práctico, más todavía cuando no tiene precedentes en nuestra Facultad, lo que incrementa el valor de su aporte.

Si bien su autor lo aborda detalladamente, habría sido necesario matizarlo con un concepto gravitante en el contexto general del trabajo, como es la notoriedad marcaria. A mi juicio, debió analizársela a propósito del caso práctico que ocupa el tercer capítulo, lo que habría permitido tener una visión más acabada del tema principal.

Sus aspectos formales se ajustan a las normas metodológicas de la Universidad, por lo que no admiten observaciones.

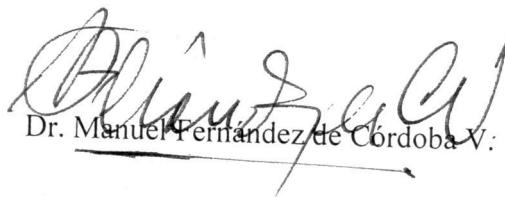
A.

La bibliografía y, en general, las fuentes consultadas, responden a la disponibilidad del medio con relación al tema tratado.

Como en todo trabajo de investigación, existen algunas apreciaciones personales del alumno con las que no coincido totalmente, lo que no impide debatirlas a la hora de su defensa.

Salvo un mejor criterio, se lo califica con la nota de 10/10.

Atentamente,



Dr. Manuel Fernández de Córdoba V.

Señor Doctor
Manuel Jiménez
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Su Despacho.-

De mi consideración:

En cumplimiento de la designación efectuada como profesor informante de la Disertación previa a la obtención del Título de Abogado, que tiene como tema "LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MÁS ALLÁ DE SECONDARY MEANING ANGLOSAJON", elaborada por el estudiante señor JOSE ANDRÉS BEDÓN PAULA, manifiesto lo siguiente:

1. El tema de la disertación, reviste de un especial interés, puesto que versa sobre una figura del sistema marcario que se encuentra establecida en el artículo 135, inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones –CAN, que permitiría el registro de un signo que se hubiese usado de manera constantemente por parte de quien lo solicita o su causante y, que por efecto de dicho uso, el signo haya adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Esto, como bien lo manifiesta el alumno disertante, abre la posibilidad que signos que no poseen distintividad, que sean genéricos, comunes o usuales y no cumplan con otros requisitos establecidos en algunos literales del propio artículo antes invocado, puedan ser registrados. En el desarrollo de la monografía, se realiza también una importante comparación con la figura del "*secondary meaning*", en relación a las semejanzas y diferencias en su aplicación práctica, puesto que también éste posibilita que como resultado de su uso continuo, se puedan registrar como marcas los signos que "a priori" se consideran irregistrables.
2. Los razonamientos brevemente mencionados, muestran que el tema de la presente Disertación es de mucha actualidad y reviste la mayor importancia dentro de la rama de la Propiedad Intelectual.
3. El tema es abordado por la estudiante a profundidad, justificando que posee suficiente información sobre los contenidos que finalmente se traducen en propuestas. Estas propuestas son desarrollada bajo el marco de la doctrina, legislación y jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria e internacional, en una interesante y metódica labor de investigación bibliográfica y documental.
4. Las conclusiones del trabajo en cuestión, son adecuadas a su contenido.
5. Con fundamento en lo expresado, califico la tesina con la nota de DIEZ PUNTOS SOBRE DIEZ.

Referando a usted mis sentimientos de distinguida consideración y estima, suscribo a continuación.

Atentamente,



Dr. Esteban Argudo Carpio
PROFESOR DE LA FACULTAD

A Juan y Janneth, mi razón de ser....

AGRADECIMIENTOS

Siempre habrán muchas personas por agradecer.

A mis padres Juan y Janneth por su apoyo y amor incondicional en la larga travesía estudiantil que he cursado, empezando desde mis primeros días en jardín de infantes y que seguirá mucho mas allá de esta disertación.

A mis abuelos, José y Susana, por mantener a toda mi familia siempre unida, por el ejemplo de constancia y perseverancia que en mi vida han significado.

A mis dos hermanos de sangre, Fernando y Bryan, y al hermano que la vida me ha regalado, Carlos, por permitirme ser su ejemplo y a su vez por presionarme siempre para adelante en los proyectos que he tomado, por su apoyo, respeto y cariño en todas las etapas de mi vida.

Un muy especial agradecimiento a Byron, mi primo, mi mentor, mi amigo, por haberme compartido sin restricciones su conocimiento y sabiduría.

A Mauricio, gracias por ayudarme a continuar, cuando parecía que la única opción era rendirme.

Jean, mi primo, y Luis, mi mejor amigo, siempre serán personas que me han acompañado en el camino de mi vida.

A mi mejor amiga y persona especial, fuiste también participe de mi vida, donde quiera que estés, gracias por todo...

RESUMEN

La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra reconocida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486, cuando se menciona que:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Por lo cual, dicha disposición abre la posibilidad de que signos que no son distintivos **(b)**, o que sean descriptivos **(e)**, genéricos **(f)**, comunes o usuales **(g)**, que consistan en un color no delimitado por una forma específica **(h)**; puedan ser registrados en virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

Generalmente se ha equiparado la figura de la Distintividad Adquirida con la del Secondary Meaning anglosajón, figura que establece que un signo descriptivo, genérico o de uso común puede ser registrado como marca si por su uso constante llega a ser distintivo de un producto o servicio.

En Nueva Orleans se encontró que la marca Fish-Fri (fritura de pescado), para vender rollos de pescado para freír, una marca plenamente descriptiva, había adquirido Secondary Meaning por esta razón era registrable y por ende protegible. En este anterior ejemplo se puede observar lo que habíamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede registrar una marca que es descriptiva.

Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al Secondary Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a signos que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad intrínseca o extrínseca, la normativa andina como la normativa española, permitiría la posibilidad de registrar aquellos signos que *ab initio* no poseen una capacidad distintiva extrínseca.

Respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que:

...la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado;

y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.¹

Al tomar en consideración este doble aspecto de la distintividad, concluiríamos que con la figura de la Distintividad Adquirida un signo, carente de distintividad extrínseca, también puede ser registrado si producto de su uso continuo hubiese obtenido un carácter distintivo para identificar productos o servicios en el mercado.

¹ Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TABLA DE CONTENIDOS

	Pág.
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTO	4
RESUMEN	5
TABLA DE CONTENIDOS	7
TABLA DE GRÁFICOS	11
INTRODUCCIÓN	13
CAPITULO I : CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL DERECHO DE MARCAS	15
1.1 ¿Qué es una marca?	15
1.2 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir una marca?	17
<i>1.2.1 Función Indicadora de Procedencia</i>	18
<i>1.2.2 Función indicadora de Garantía o Calidad</i>	19
<i>1.2.3 Función de Publicidad</i>	20
<i>1.2.4 Función Distintiva</i>	21
1.3 ¿Qué requisitos debe cumplir un signo para acceder a registro como una marca?	23

<i>1.3.1 Susceptibilidad de representación gráfica</i>	23
<i>1.3.1.1 Perceptibilidad</i>	24
<i>1.3.2 Distintividad</i>	26
<i>1.3.2.1 Distintividad intrínseca</i>	28
<i>1.3.2.1.1 Signo descriptivo</i>	29
<i>1.3.2.1.2 Signo genérico</i>	32
<i>1.3.2.1.3 Signo de uso común</i>	34
<i>1.3.2.2 Distintividad extrínseca</i>	36
1.4 A manera de síntesis	36
 CAPÍTULO II: OBTENCIÓN DE UN CARÁCTER DISTINTIVO POR EL USO, LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA Y EL SECONDARY MEANING	39
 2.1 La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones	39
<i>2.1.1 Qué es la Distintividad Adquirida</i>	39
<i>2.1.1.1 Requisitos para el reconocimiento de la Distintividad Adquirida</i>	41
<i>2.1.1.1.1 El uso constante y la aptitud distintiva</i>	41
<i>2.1.2 Justificación de la existencia de la figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones</i>	43

2.2	La figura del Secondary Meaning	44
2.2.1	<i>Qué es el Secondary Meaning</i>	44
2.2.1.1	<i>Requisitos para el reconocimiento del Secondary Meaning</i>	47
2.2.1.1.1	<i>El uso de la marca.</i>	47
2.3	¿Existe identidad entre el Secondary Meaning y la Distintividad Adquirida?	50
2.3.1	<i>Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sobre la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning Anglosajón.</i>	51
2.3.1.1	<i>Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sobre la Distintividad Adquirida y una supuesta equivalencia con Secondary Meaning Anglosajón.</i>	53
2.4	A manera de síntesis	55
CAPITULO III:	“DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA, SU NUEVA APLICACIÓN EN CASOS EN EL ECUADOR”	57
3.1	Confirmando la Hipótesis, Distintividad Adquirida y Secondary Meaning no son equivalentes	58
3.1.1	<i>La Distintividad Adquirida ha contemplado un supuesto mas adelante del Secondary Meaning</i>	60
3.2	Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad extrínseca	60

3.3 Caso “GUDIZ”, aplicando el nuevo concepto de Distintividad Adquirida	62
<i>3.3.1 Antecedentes del caso GUDIZ</i>	62
<i>3.3.2 Fundamento legal de la resolución que denegó el registro de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA</i>	63
<i>3.3.3 Distintividad Adquirida de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA</i>	64
<i>3.3.3.1 Pruebas de que la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, ha adquirido un carácter distintivo</i>	65
<i>3.3.3.1.1 Prueba de conocimiento por parte de los consumidores</i>	66
<i>3.3.3.1.1.1 Estudio de Mercado</i>	67
<i>3.3.3.1.2 Prueba del uso real y constante</i>	69
<i>3.3.3.1.2.1 Estudio de Mercado</i>	70
<i>3.3.4 Consideraciones respecto a la figura de la Distintividad Adquirida del Signo GUDIZ realizadas por el profesor Jorge Otamendi</i>	71
<i>3.3.5 Conclusiones respecto a la Distintividad Adquirida del Signo Gudiz</i>	73
3.4 A manera de Síntesis	74
CONCLUSIONES	77
BIBLIOGRAFÍA	79
ANEXOS	83

TABLA DE GRÁFICOS

	Pág.
CAPITULO I : CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL DERECHO DE MARCAS	15
1.3 ¿Qué requisitos debe cumplir un signo para acceder a registro como una marca?	23
<i>Gráfico sobre un signo descriptivo</i>	31
<i>Gráfico sobre un signo genérico</i>	33
<i>Gráfico sobre un signo de uso común</i>	35
 CAPITULO III: “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA, SU NUEVA APLICACIÓN EN CASOS EN EL ECUADOR”	 57
3.3 Caso “GUDIZ”, aplicando el nuevo concepto de Distintividad Adquirida	62
<i>Gráfico de reconocimiento de la marca Gudiz</i>	67
<i>Lugar de lugares de adquisición de productos Gudiz</i>	70
<i>Tiempo de conocimiento de la marca Gudiz</i>	71

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo del presente trabajo se buscará entender conceptos básicos propios del derecho marcario, los cuales nos permitirán tener una idea más amplia y más clara respecto a que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina, jurisprudencia y legislación, cuáles son las funciones que tiene en el mercado y respecto a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un signo pueda ser considerado como marca. Conforme se vaya profundizando en el estudio, se analizará el requisito más importante que una marca debe cumplir, el requisito de distintividad que será estudiada en relación a los productos o servicios que puede identificar y en relación a otras marcas existentes en el mercado.

Se estudiará y analizará la figura de la Distintividad Adquirida, figura que se encuentra contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual establece la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo que al tener ciertas características en principio era irregistrable. De la misma manera se estudiará y analizará de la figura del Secondary Meaning Anglosajón, la cual establece la misma posibilidad de que producto del uso continuo se puedan registrar signos que en principio eran irregistrables. Este estudio de las dos figuras, será complementado con los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido respecto a ambas figuras, así como también se analizarán los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha tenido sobre una supuesta equivalencia entre las mismas.

Estas consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones prejudiciales, nos han dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera para signos que al principio no tenían el requisito de distintividad por ser descriptivas, genéricas o de uso común, es decir de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la figura de la Distintividad Adquirida es igual o equiparable con el Secondary Meaning anglosajón.

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar si ambas figuras, Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, son equivalentes o por el contrario la figura de la Distintividad Adquirida va un paso más allá y por tal motivo no es igual ni equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajón.

CAPITULO I : CONSIDERACIONES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL DERECHO DE MARCAS

Previo a iniciar el estudio respecto a la figura de la Distintividad Adquirida en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones², la forma en la que ha sido concebida; y sus similitudes y potenciales diferencias respecto a la figura del Secondary Meaning Anglosajón, debemos empezar realizando una conceptualización de los aspectos más importantes, los cuales nos servirán de base a fin de comprender la hipótesis que en el transcurso del presente trabajo trataremos de demostrar.

En primer lugar buscaremos entender conceptos básicos, que nos permitirán tener una idea más amplia y más clara de la esencia sobre la cual parte el estudio del derecho marcario, es decir, entender que es una marca de acuerdo a lo establecido en la doctrina, jurisprudencia y legislación, cuál es su concepto, cuáles son las funciones que tiene en el mercado y respecto a los consumidores; qué requisitos se ha establecido para que un signo pueda ser considerado como marca.

Una vez estudiado, y comprendido los primeros conceptos básicos referentes al derecho de marcas, podremos revisar el requisito más importante que una marca debe cumplir, ese requisito por el cual se debe la existencia de las marcas, y sobre el cual gira una nueva teoría que será planteada. Este requisito es la distintividad que será estudiada en relación a los productos o servicios que puede identificar y en relación a otras marcas existentes en el mercado.

1.1 ¿Qué es una marca?

Para entender el qué es una marca, tenemos que valernos de diversos conceptos que nos ayudarán a comprender, y a formar una definición propia y acertada sobre lo que se conoce como marca, tanto en la Comunidad Andina de Naciones, como en el Ecuador, tal es así que tenemos la definición que nos ha dado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones al afirmar que la marca es:

² En adelante podrá ser referida como “Comunidad Andina” o “CAN”

Bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.³

En la doctrina, diversos autores han dado sus conceptos respecto a qué es una marca, y hemos tenido definiciones muy valiosas, las cuales son ampliamente difundidas y se encuentran acorde a lo que la legislación establece, tal como lo ha definido Carlos Fernández-Novoa:

La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. A primera vista, la marca se nos aparece como un signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.): signo que es una realidad intangible y que a fin de ser percibido por los demás, tiene que materializarse en el producto o su envase.⁴

Respecto a la definición de marca, el autor Marcos Matías Alemán nos da un concepto más corto al decir que:

La marca es el signo de que se vale el industrial o comerciante para que el público escoja a través de la diferenciación, sus productos o servicios y aplique a estos los valores empresariales por el desarrollado a través del conocimiento de su origen empresarial.⁵

Mientras que para el Autor Jorge Otamendi, una marca es “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”⁶. Algunos tratadistas como Baylos Corroza expresan que “La marca es el signo destinado a individualizar los productos o

³ Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

⁴ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009. Pág. 485

⁵ Marco Matías ALEMÁN. Marcas. Bogotá Top Management, 1996. Pág. 76.

⁶ Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 7

los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por los consumidores”⁷.

También tenemos en la legislación, tanto nacional como andina, conceptos referentes a que se entiende como marca, tal es que en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el artículo 194 se expresa que el legislador ha entendido como marca a “cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”⁸; mientras que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”⁹.

De esta manera, una vez que se han revisado diversas definiciones dadas en las leyes respectivas, como en jurisprudencia de parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y definiciones que autores nos han dado respecto a qué es una marca, podemos afirmar que: Una marca es un bien inmaterial, conformado por caracteres perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.

Las marcas han surgido debido a la necesidad de que se puedan diferenciar los productos o servicios ofertados en el mercado de los productos o servicios de sus competidores.

1.2 ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir una marca?

Una vez que la definición respecto a que es una marca ha sido aclarada, es importante revisar cuáles son las funciones que la marca tiene en el mercado respecto a

⁷ Hermenegildo BAYLOSCORROZA. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. Civitas, 1978. Pág. 839

⁸ Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006; Última modificación: 25 de junio de 2013

⁹ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001

los bienes o servicios que está destinada a identificar, cuáles son entonces los beneficios que una marca brinda, tanto a los productores como a los consumidores, en un mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho, respecto a la función de la marca que “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona;”¹⁰

Pero al ampliar más la funcionalidad que tiene la marca, diversos autores han tratado de diferenciar y de separar las funciones que ésta tiene, mas las funciones en las cuales se ha coincidido respecto a las marcas, se encuentran principalmente las funciones de: Indicación de Procedencia u Origen de un producto o servicio; Indicación de Garantía o Calidad de un producto o servicio; función Publicitaria de una marca; y, por último pero no menos importante, la función Distintiva de una marca.

Esta diferenciación también ha sido recogida en la Jurisprudencia aplicable en el Ecuador y en la Comunidad Andina de Naciones, tal es así que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).”¹¹

1.2.1 Función Indicadora de Procedencia

“La función fundamental y primaria de una marca es poner de manifiesto ante el público que los productos (o servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa.”¹²

Es decir que se ha atribuido a las marcas como una de sus características, además de ser una de sus funciones, el determinar el origen o procedencia de los productos o

¹⁰ Proceso 46-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

¹¹ Proceso 04-IP-94. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

¹² Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009. Pág. 488

servicios que se encuentran identificados con esa marca, debido a que tanto la función de determinación del origen de la marca, se encuentra íntimamente relacionada con la función de calidad.

Respecto también, a la función de determinación de origen que ofrece una marca respecto a los productos o servicios, Eugène Pouillet hace referencia a una definición dada por un Tribunal francés y nos dice que "la marca es un medio material de garantizar el origen o simplemente la proveniencia de la mercadería a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que se encuentren"¹³

Podemos decir entonces que la finalidad que tiene la función indicadora de origen de la marca es proteger, en el mercado, no solo a los empresarios sino también a los consumidores porque de esta manera se les brinda seguridad que al adquirir un producto identificado con una marca, sea aquel que quisieron adquirir debido al prestigio que tiene el fabricante del producto o prestador de servicios.

1.2.2 Función indicadora de Garantía o Calidad

La mejor manera de empezar tratando el tema de la garantía o la calidad como función de la marca, es citando a Jorge Otamendi, quien dice al respecto, "Otra de las funciones de la marca, secundaria, pero no por ello sin importancia, es la de garantizar una calidad uniforme."¹⁴

Al igual que la función de indicación de origen de un producto identificado por una marca, tiene importancia la función de indicación de garantía o calidad de un producto o servicio, teniendo en consideración que la selección de un producto por parte de los consumidores se hace en función de la calidad asociada con el productor o prestador de bienes o servicios.

Esto nos ha expresado Eugène Pouillet, quien ha considerado respecto a la calidad del producto o servicio en relación con la marca, que esta última dará a conocer el nivel de calidad que le otorga lo adquirido.

¹³ POUILLET, Eugène, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres*, 6ª ed., Paris, 1912, p.13

¹⁴ Jorge OTAMENDI. *Derecho de marcas*. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9

La contemplación de una marca enlazada con un producto o un servicio suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras veces serán más precisas, denotando un determinado nivel de calidad del producto o servicio.¹⁵

Esta misma consideración ha sido tomada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el cual de manera reiterada ha considerado que la marca permite al consumidor hacerse una idea de cuál es la calidad del producto que está adquiriendo, tal es que ha manifestado que “La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.”¹⁶

Tanto la función de origen de una marca, como la de calidad de la misma, están encaminadas a brindar protección al consumidor del producto o servicio, porque éste al adquirir una marca, lo hace por la calidad que el fabricante del producto o prestador servicio le ofrece, mismo que está estrechamente relacionado con el conocido Goodwill o buena fama del fabricante, es este “Goodwill” o buena fama el “que presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca;(...)”¹⁷

1.2.3 Función de Publicidad

Es innegable que, además de ser una necesidad, la marca cumple una función de publicidad respecto al objeto que identifica, publicidad que además se relaciona estrechamente en diferenciarlo de los demás productos o servicios en el mercado.

Sirve entonces, la marca, como un mecanismo por medio del cual se identifican y se dan a conocer al público a los productos o servicios, pues como ha dicho Paul

¹⁵ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009. Pág. 489

¹⁶ Proceso 26-IP-1996, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

¹⁷ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009. Pág. 490

Mathely "sin una marca que lo designe, no sería posible efectuar publicidad de un objeto dado"¹⁸

En la realidad del mercado, hemos visto la importancia y relevancia que llega a tener una marca respecto a los productos o servicios que identifica, puesto que la marca es la denominación o la designación que un producto tendrá, como lo ha dicho Jorge Otamendi, “Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada.”¹⁹

La jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones, jurisprudencia aplicable en el Ecuador, respecto a la función de publicidad de una marca, se la ha considerado además, como una función informativa, debido a que se brinda y publicita información respecto a las características de un producto, sea esta procedencia, garantía, etc. Es así que en el Proceso 63-IP-2004, el Tribunal de Justicia ha dicho que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales²⁰

Entonces tenemos que la materialización de la función publicitaria o de publicidad de una marca, se la da cuando esta es transmitida por medios comunicacionales, tales como propaganda en medios, para que sea percibida por el público consumidor y los medios comerciales, es decir los comerciantes propiamente dicho.

1.2.4 Función Distintiva

Por último, nos encontramos con la función distintiva que tiene la marca, esta función tiene como finalidad el diferenciar un producto o servicio en el mercado, de otro producto o servicio similar o idéntico.

Quizá sea ésta la función más importante que tiene una marca, debido a que en el mercado, será la marca aquello que guíe al consumidor hacia el producto o servicio que desea adquirir, o al producto o servicio que ya lo adquirió con anterioridad, y en

¹⁸ Paul MATHELY. Le droit français des signes distinctives, 1984, p. 15.

¹⁹ Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9

²⁰ Proceso 63-IP-2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

razón de su calidad, de su origen, o de sus prestaciones, lo vuelve y lo volverá a adquirir.

El Criterio previamente indicado ha sido compartido con el profesor Jorge Otamendi, el cual ha dicho que la marca sirve para que el comprador pueda elegir entre varios productos o servicios o que pueda volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió²¹.

Es entonces que la función principal de la marca es la de permitir la distinción entre productos o servicios similares o iguales que se encuentran en el mercado, para Mathely es ésta la función natural y esencial de las marcas al ponerlas en el mercado²²

Concluimos entonces que, en relación con sus funciones, y con la definición previamente obtenida de la marca, podemos afirmar que una marca está destinada a proteger a los consumidores, ya que ayuda a que éstos puedan adquirir los productos o servicios con los que han estado familiarizados o con los que desean familiarizarse, ya sea por la reputación del productor, fabricante o prestador de servicios; o por la calidad de los productos o servicios identificados con esa marca. De la misma manera la marca protege a los titulares de la marca en razón de que eso les asegura que los consumidores buscarán su producto o servicio por el conocimiento que tienen de la marca, además de que les permite diferenciar sus bienes o servicios de otros similares en el mercado. Este criterio ha sido también recogido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el cual ha dicho que:

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.²³

²¹Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires, Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2002. Pág. 9

²²MATHELY, P. la designa como función natural y esencial en *Le droit français des signes distinctives*, 1984, p. 13.

²³Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

1.3 ¿Qué requisitos debe cumplir un signo para acceder a registro como una marca?

Entendido entonces qué es una marca²⁴, así como cuales son sus funciones en el mercado (publicidad, indicadora de procedencia, indicadora de garantía, distintividad), se debe revisar cuáles son los requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado como marca de acuerdo al ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario.

En la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el artículo 194 en su inciso segundo se expresa que “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”²⁵; de manera concordante la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134 establece que “Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.”²⁶

Tenemos entonces que la legislación aplicable al territorio ecuatoriano nos ha establecido al menos dos requisitos para que un signo pueda ser considerado una marca: ser susceptible de representación gráfica y la distintividad que el signo debe tener.

1.3.1 Susceptibilidad de representación gráfica

Que un signo sea susceptible de representación gráfica quiere decir que, de una manera sencilla, el signo pueda ser representado, dibujado, o plasmado en un papel o en alguna base en la cual sea posible plasmar algo, entiéndase entonces, debe ser susceptible de ser dibujado o escrito.

Cuando hacemos uso de nuestra imaginación, y plasmamos en una base lo que observamos o escuchamos, estamos representando gráficamente algo que se ha percibido por los sentidos. Tal es así que podemos dibujar un sol, un vehículo, las

²⁴ “...bien inmaterial, conformado caracteres perceptibles a través de los sentidos, para de esta manera puedan distinguir bienes y servicios puestos en el mercado de otros bienes o servicios similares.”

²⁵ Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006; Última modificación: 25 de junio de 2013

²⁶ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001

montañas; o podemos escribir palabras, o sonidos, que al combinarlos, o tomar tan solo uno de estos, estamos representando gráficamente una marca en potencia, ya que hemos cumplido así con el primer requisito para que este constituya a la final como una marca.

Así mismo se puede llegar a registrar como marca, canciones o sonidos, esto tomando en cuenta que su representación gráfica sería la escritura del sonido que se pretende constituir como marca, o la partitura musical en el caso de una melodía o canción; situación similar nos encontraremos con las texturas que se pretenden ser registradas como marcas, si bien éstas serían percibidas por el sentido del tacto, no es menos cierto que la textura sobre la cual se pretende obtener el registro como marca, puede llegar a ser dibujada o en otras palabras llegar a ser representada gráficamente.

Respecto a la susceptibilidad de representación gráfica, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado al decir que es “la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor”²⁷

En concordancia, el autor Marco Matías Alemán, sobre la susceptibilidad de representación gráfica de los signos ha dicho que “es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.”²⁸

1.3.1.1 Perceptibilidad

Al encontrarnos con la idea de la representación gráfica, en primera instancia se estaba dejando de lado el hecho que no todo en el mundo se puede representar gráficamente, por ejemplo, los olores, podemos describir un olor, pero no podemos representarlo de la misma manera que haríamos con una melodía, de la misma forma que lo hacemos con una figura, de la misma manera en que se pueden percibir los colores.

²⁷ Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

²⁸ Marco Matías ALEMÁN. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Bogotá Top Management, 1996 Pág. 77

Entonces debemos comprender que es que un signo sea perceptible, para poder ser captado por el público consumidor, tal como lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Respecto a la perceptibilidad o que un signo sea perceptible, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que perceptible es aquello “que se puede comprender o percibir”²⁹, entendiendo que percibir es “recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”³⁰. Entonces algo perceptible es aquello que se puede llegar a captar usando como medio los sentidos.

Respecto a la perceptibilidad, el Tribunal de Justicia ha dicho que “es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.”³¹

Al ser entonces requisito que un signo sea perceptible, tenemos diversos tipos de marcas, empezando por las marcas más comunes que se perciben por el sentido de la vista, pero a nivel mundial se han concedido otro tipo de registros marcarios, los cuales en la actualidad son de alto renombre, como por ejemplo el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer o el sonido de los motores de las motocicletas Harley Davidson, inclusive existen registros marcarios olfativos, como el de pelotas de tenis con olor a “césped/hierba recién cortado/a” o el más famoso por ser el primer registro olfativo, de la compañía Clark para proteger hilos de coser y para bordado, con olor a fragancias florales, el cual en la solicitud de registro de la marca fue descrito como “una fragancia de alto impacto, fresca, floral, muy intensa, evocativa de capullos de plumería”

Al respecto, Ecuador no se ha quedado muy atrás en la concesión de registros que son percibidos por un sentido diferente al de la vista, tal es así que se ha registrado a nivel sonoro como marca un sonido característico correspondiente a la marca “INTEL spiral”, y de parte de un reconocido Estudio Jurídico ecuatoriano, se logró el primer registro de marca táctil en el mundo, el que corresponde a la textura de la botella Old Parr.

²⁹ <http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=perceptible>

³⁰ <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=percibid>

³¹ Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

Es entonces, que no sólo las marcas que son perceptibles con el sentido de la vista pueden ser registradas, como se ha visto y se ha enlistado algunos ejemplos, las marcas para ser protegidas se pueden percibir por los sentidos, por eso existen marcas, además de las que se perciben por el sentido de la vista, sonoras, olfativas y táctiles.

1.3.2 Distintividad

Tenemos, además del ya tratado requisito de susceptibilidad de representación gráfica, que un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de distintividad.

Recordemos que la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana en el artículo 194 en su inciso segundo se expresa que “Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”³²; de manera concordante la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 134 establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.”³³

Para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la distintividad es “la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.”³⁴

De manera concordante, en muchas otras sentencias e interpretaciones prejudiciales ha dado diferentes conceptos, los cuales llegan a una misma descripción de lo que se entiende como distintividad, tenemos de parte del Tribunal, expresiones como:

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto

³² Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006; Última modificación: 25 de junio de 2013

³³ Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001

³⁴ Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.³⁵

El criterio de que la distintividad es una característica esencial que debe reunir un signo que pretende ser marca, ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el cual nuevamente ha afirmado que:

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.³⁶

Es importante el hecho de que un signo tenga distintividad, o que no carezca de la misma, en razón de que esto convierte a un signo en un signo distintivo, y cuando este signo llega a convertirse en marca por medio del registro, lo convierte en una marca que ostenta carácter distintivo.

Sobre el carácter distintivo de la marca, el profesor Jorge Otamendi en su libro *Derecho de marcas*, sostuvo que:

El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades³⁷.

Como se observa, en primera instancia el profesor Otamendi, considera que el carácter distintivo se refiere sólo a la capacidad intrínseca que tiene una marca, pero como se desprende de lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la distintividad tiene dos aristas, distintividad intrínseca y distintividad

³⁵ Proceso 014-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

³⁶ Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

³⁷ Jorge OTAMENDI. *Derecho de marcas*. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pág. 29

extrínseca, por esta razón, el profesor Otamendi en recientes alegatos u opiniones presentadas, ha manifestado que “En el Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de distintividad, o bien porque carece de novedad o bien porque es confundible con otra registrada con anterioridad.”³⁸

Sobre lo que se entiende como un signo distintivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.”³⁹

De todos estos anteriores conceptos, tenemos entonces que la distintividad es la característica que tiene un signo, para ser considerado como marca, misma que le permite distinguir los productos o servicios en el mercado y a su vez diferenciarse de otros signos registrados.

La posibilidad y característica de distinguir productos en el mercado viene dado por la distintividad intrínseca que debe tener un signo, mientras que la característica de diferenciarse de otros en el mercado, se conoce como distintividad extrínseca. En otras palabras, y citando lo dicho por el autor Manuel Otero, para que un signo sea distintivo debe contar con dos aspectos, los cuales son “la capacidad intrínseca o ‘de individualización’ y la capacidad extrínseca o de ‘no confundibilidad’”⁴⁰.

1.3.2.1 Distintividad intrínseca

Cuando un signo no cuenta con la característica de distintividad intrínseca, se refiere a que el signo no es apto para ser registrado como marca debido a que es una expresión de uso común, es un término descriptivo o genérico o una marca demasiado simple, es decir, no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por parte de una sola persona. Así lo ha entendido también Danilo Navarrete, quien respecto a la distintividad intrínseca ha expresado que "Es la capacidad que un signo posee cuando es capaz de

³⁸ Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

³⁹ Proceso 19-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁴⁰ OTERO LASTRES, José Manuel. “RÉGIMEN DE MARCAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001. Pág. 129.

distinguirse por sí mismo, es decir no es un signo considerado genérico, de uso común, descriptivo, etc. O es tan simple o muy complejo que no pueda servir como marca.”⁴¹

Un signo per se, no es carente de distintividad intrínseca, esta carencia de distintividad intrínseca, se la debe ver respecto a los productos que el signo que pretende ser usado como marca pretende proteger o distinguir, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que: “los signos descriptivos, genéricos y de uso común deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.”⁴²

Se debe entender entonces que un signo que es descriptivo, genérico o de uso común para cierto tipo de productos, puede no ser en otro tipo de productos, por ejemplo, al referirnos a palabras que pueden resultar genéricas, descriptivas o de uso común para proteger productos alimenticios, puede no resultar ser genérico, descriptivo o de uso común para proteger productos agrícolas.

1.3.2.1.1 Signo descriptivo

Debemos entonces definir y comprender qué es considerado como un signo descriptivo de acuerdo a la doctrina, jurisprudencia y la ley, El profesor Fernández-Novoa ha dicho que “Los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes productos o servicios”.⁴³

De manera concordante, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.”⁴⁴

⁴¹ Danilo NAVARRETE MARTÍNEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT, 2010. Pág. 18.

⁴² Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁴³ Carlos FERNÁNDEZ-NOVOA En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009. Pág. 536

⁴⁴ Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo descriptivo ha sido considerada en el artículo 135, en el cual constan prohibiciones al registro, literal e)⁴⁵. En este artículo se ha establecido que los términos genéricos, son aquellos que describen características o informaciones de los productos o servicios que el signo está destinado a proteger, así como aquellas expresiones de alabanza que se refieran al producto o servicio.

La manera más simple entonces de descubrir un término descriptivo respecto a un producto o servicio es, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, realizando la pregunta ¿cómo es?, cuya respuesta entonces será la denominación que se considere descriptiva.⁴⁶

A continuación por medio de un cuadro explicativo se puede observar, ciertos parámetros que deben ser considerados para la valoración de un signo, y determinar si este puede ser considerado descriptivo.

⁴⁵ Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

⁴⁶ “Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.” En Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

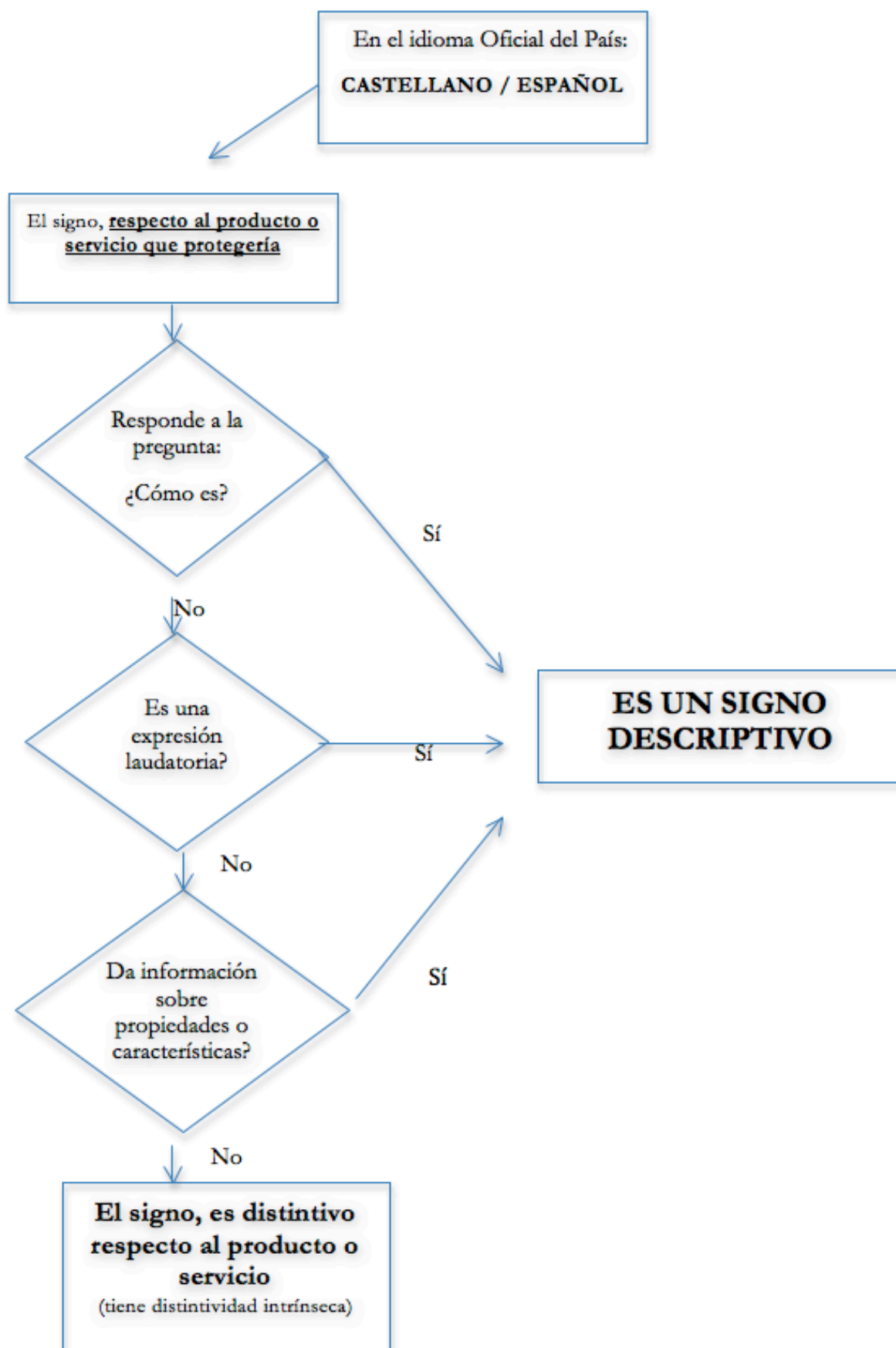


Gráfico realizado por José Andrés Bedón Paula

1.3.2.1.2 Signo genérico

Como su nombre mismo lo indica, una denominación genérica es aquella que determina el género del producto o servicio que se identifica, razón totalmente entendible del por que una marca así no puede ser apropiable de manera exclusiva por una sola persona en el mercado, debido a que si existiría esta apropiación exclusiva, se le estaría otorgando una ventaja injustificada a una sola persona respecto a los demás competidores.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de un signo descriptivo ha sido considerada en el artículo 135 literal f)⁴⁷, el cual determina la prohibición de apropiación exclusiva de un signo que sea genérico o técnico del producto o servicio destinado a ser protegido.

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la manera en la cual se llega a determinar qué expresión es genérica respecto a algún producto o servicio, es realizando la pregunta: ¿qué es?, y por ende su respuesta será el término genérico de ese producto o servicio⁴⁸.

Tenemos entonces que el signo genérico, respecto a los productos o servicios que trata de identificar, es aquel necesario para identificar un producto o servicio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que “Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.”⁴⁹

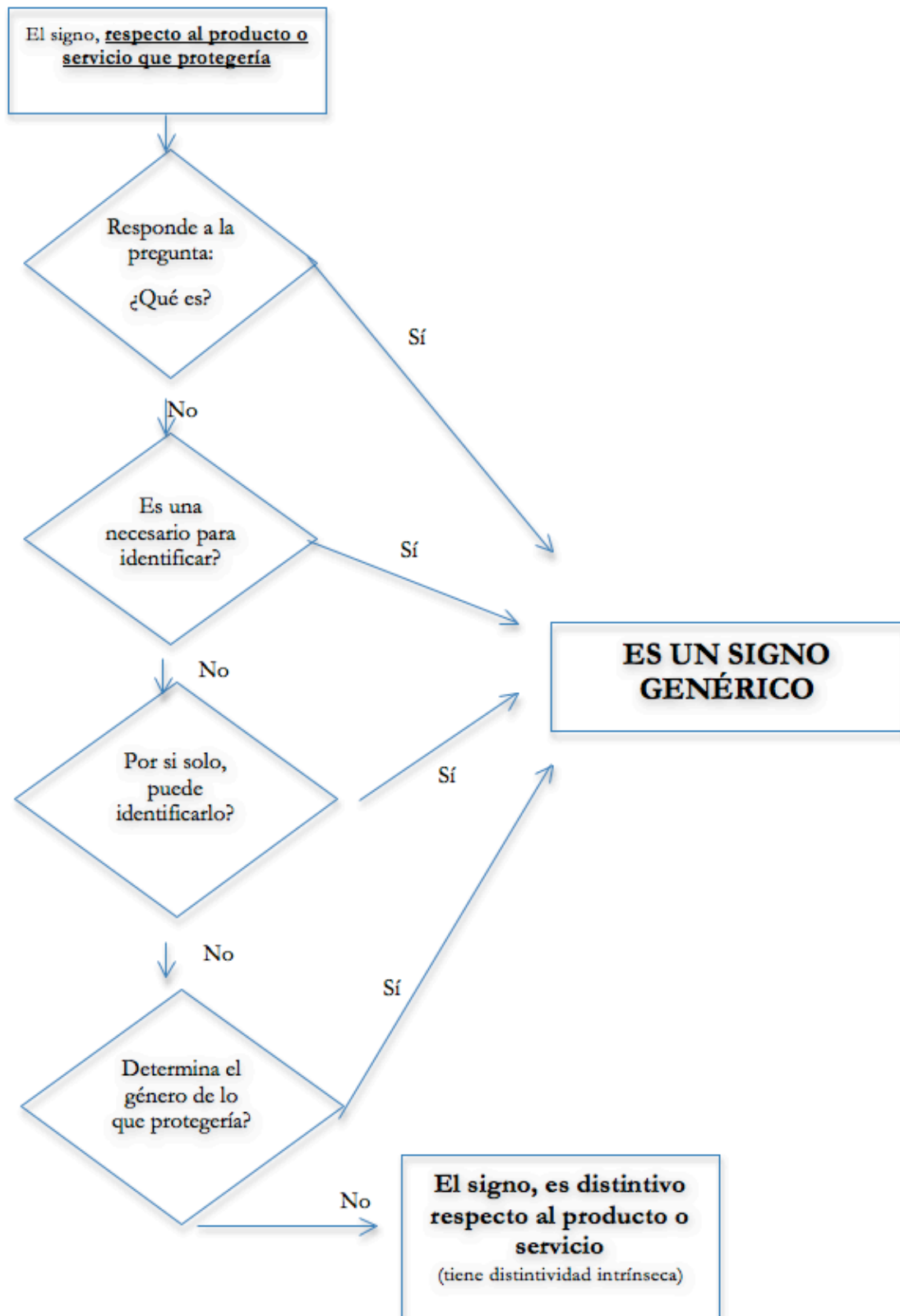
⁴⁷ Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

⁴⁸ “La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.” En 34-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁴⁹ Proceso 34-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

A continuación, igual que se mostró con anterioridad, por medio de un cuadro explicativo se puede observar, ciertos parámetros que deben ser considerados para la valoración de un signo y determinar si este puede ser considerado genérico.



1.3.2.1.3 Signo de uso común

Como un tercer tipo de signo que demuestra carencia de distintividad intrínseca respecto a los productos o servicios que pretende proteger, tenemos a los signos de uso común, los cuales son aquellos que en el idioma del país en el que se pretende registrar una marca, se han vuelto comunes o usuales para ese tipo de productos o servicios.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del signo de uso común se ha contemplado en el artículo 135 literal g)⁵⁰ y se afirma que es el signo que en el lenguaje común o corriente de un país, sirve para identificar el producto o servicio referido.

El profesor Jorge Otamendi al realizar una apreciación respecto al signo de uso común ha dicho que:

“Se trata del caso en que su uso se ha generalizado de tal forma que se ha transformado en común. Este uso impide que el signo tenga la capacidad de distinguir un producto de otro. Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.”⁵¹

Entonces, en otras palabras y tomando lo dicho por el profesor Otamendi, el signo de uso común es un signo que sin ser descriptivo o genérico está en el vocablo del país en el cual pretende ser marca, para identificar algún producto o servicio.

A continuación, igual que se mostró con anterioridad, por medio de un cuadro explicativo se puede observar ciertos parámetros que deben ser considerados para la valoración de un signo, y determinar si éste puede ser considerado de uso común.

⁵⁰ Art. 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

⁵¹ Jorge OTAMENDI. Derecho de marcas. Buenos Aires. Ed.LexisNexis Argentina S.A., 2003. Pág. 62

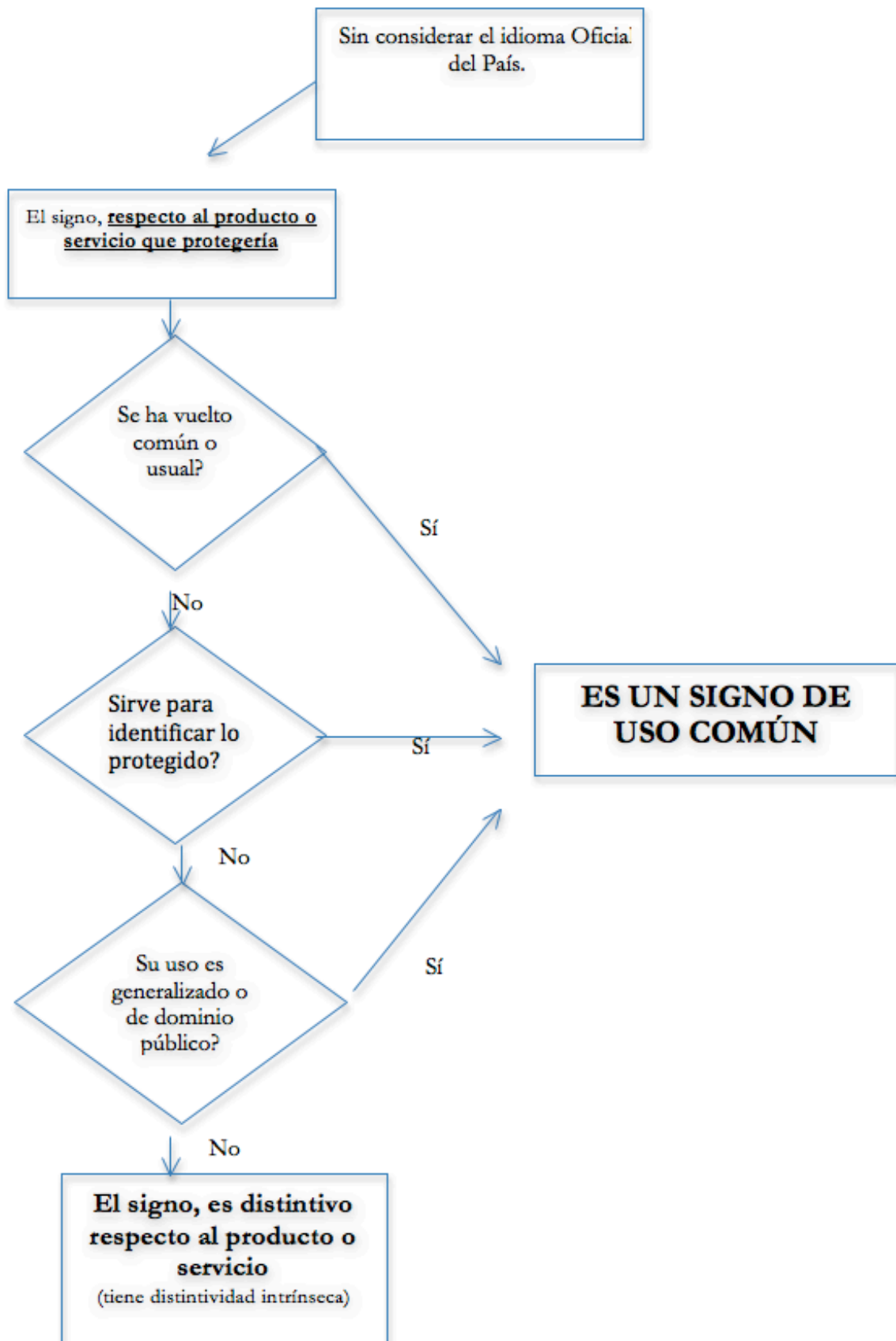


Gráfico realizado por José Andrés Bedón Paula

1.3.2.2 Distintividad extrínseca

Igual que con la distintividad intrínseca, un signo puede carecer de distintividad extrínseca. La distintividad extrínseca se refiere o relaciona a que el signo no es susceptible de registro como marca en virtud de no poder diferenciarse de otros signos anteriormente solicitados o registrados por terceros, para los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados. Así también lo ha entendido Danilo Navarrete, quien dice que la distintividad extrínseca es “la capacidad que un signo posee cuando es capaz de distinguirse respecto de los demás signos (o derechos) de otros propietarios que protegen productos o servicios idénticos o similares.”⁵²

De manera concordante, respecto a la distintividad extrínseca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que es “mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.”⁵³

1.4 A manera de síntesis

La marca es un bien inmateral, la cual se encuentra conformada por caracteres perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o servicios similares.

La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los consumidores, por esta razón entre sus funciones más importantes se encuentran el indicar la procedencia y la garantía o calidad que un producto o servicio tiene en relación al fabricante del mismo; así mismo cumple con brindar a los productos o servicios ser publicitados por diversos medios ante los consumidores y por último las marcas cumplen la función de distinguir productos y servicios en el mercado.

Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos principales, el primero que éste se puede representar gráficamente, ante el cual se ha podido demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de ser representados gráficamente; y como un segundo requisito que éste tenga distintividad.

⁵² Danilo NAVARRETE MARTÍNEZ. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT, 2010. Pág. 18.

⁵³ Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

La distintividad tiene dos aspectos, la primera la distintividad intrínseca que es la capacidad que tiene un signo respecto a un producto o servicio, es decir que el signo no describa ni al producto o servicio, ni al género al que pertenece; y no debe ser un signo de uso común para ese tipo de productos. El segundo aspecto es la distintividad extrínseca, la cual es la capacidad de un signo para ser diferente de otros signos previamente existentes.

CAPÍTULO II: OBTENCIÓN DE UN CARÁCTER DISTINTIVO POR EL USO, LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA Y EL SECONDARY MEANING

En este segundo capítulo se analizará la figura de la Distintividad Adquirida, misma que se encuentra contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual establece la posibilidad de registro debido al uso constante de un signo que, al tener ciertas características, en principio era irregistrable. También se realizará un análisis de la figura del Secondary Meaning Anglosajón, la cual establece la misma posibilidad que registro por el uso de signos que en principio eran irregistrables.

De manera complementaria, en este capítulo se pondrá a consideración el criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha tenido respecto a las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, así como también se analizarán los criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha expresado sobre la relación y equivalencia existente entre las mismas.

Con estos criterios una vez establecidos, podremos analizar a la luz de los conceptos que se estudiaron en el primer capítulo, conjuntamente con la legislación aplicable, la pertinencia y aplicabilidad de la figura de la Distintividad Adquirida. Así también, se buscará comprobar si ambas figuras, Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, son equivalentes.

2.1 La figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones

2.1.1 Que es la Distintividad Adquirida

La figura de la Distintividad Adquirida, a nivel andino, se la ha contemplado en el artículo 135, inciso final de la Decisión 486, misma que a la letra manda:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.⁵⁴

⁵⁴ Decisión 486 de la CAN, Art. 135

Es decir, nos encontramos frente al supuesto de que un signo que carece de distintividad⁵⁵ o es descriptivo⁵⁶ o es genérico⁵⁷ o es de uso común⁵⁸ o consiste en un color que no está delimitado por alguna forma concreta⁵⁹; podrá ser registrado como marca si el solicitante lo hubiese usado de manera constante en el comercio y producto de este uso, el signo adquirió una aptitud distintiva respecto de los productos o servicios que protege.

El primer requisito para que un signo pueda ser considerado para adquirir esta aptitud distintiva es entonces que el signo se encuentre comprendido entre los literales que se manifiestan en el inciso último del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, es decir, que carezca de distintividad, sea descriptivo, sea genérico, sea de uso común o consista en un color que no se encuentra delimitado por una forma concreta.

Como un segundo requisito para llegar a obtener esta aptitud distintiva el signo debe ser usado de manera constante en el comercio, y por causa de este uso, debe haber adquirido una aptitud distintiva para identificar el producto o servicio que protege.

⁵⁵ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

⁵⁶ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

⁵⁷ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

⁵⁸ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

⁵⁹ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”

2.1.1.1 Requisitos para el reconocimiento de la Distintividad Adquirida

De la lectura de la norma, artículo 135 inciso final de la Decisión 486, se desprende que es necesario se lleguen a cumplir ciertos criterios para optar por este reconocimiento de Distintividad Adquirida.

El primer requisito como ya fue tratado con anterioridad son los contemplados en los literales b), e), f), g) y h), tal como se vio al analizar la figura de la Distintividad Adquirida.

Como un segundo requisito de la lectura de la norma aplicable, se desprende su uso constante, el cual se ha entendido en los términos que veremos a continuación.

2.1.1.1.1 El uso constante y la aptitud distintiva

Como segunda característica y a la vez requisito para que un signo pueda llegar a obtener esta aptitud distintiva, es que por efecto del uso constante del signo se hubiere adquirido, en el país donde se pretende su registro, una aptitud distintiva para identificar los productos o servicios que ampara.

Entonces entramos en la necesidad de comprender qué se entiende por un uso constante. La Decisión 486 en el primer inciso del artículo 166 ha establecido que se entiende por uso de una marca al establecer que:

Art. 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido que el uso constante es el uso ininterrumpido, pero además que dicho uso debe ser real y efectivo, ante lo cual se debe tener en consideración los parámetros que la misma doctrina ha impuesto previo a determinar el uso constante real y efectivo de una marca en el mercado.

En relación con estos parámetros “cuantitativos”, por así definirlo, para poder demostrar el uso constante Real y Efectivo de una marca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha manifestado que:

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso.⁶⁰

De manera concordante y ampliando las características para determinar el uso real y efectivo de una marca, el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho que:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas o si son verdaderamente representativos que demuestran el uso real de la marca.⁶¹

Respecto a la aptitud distintiva que el signo debe llegar a adquirir como producto de este uso constante, implica que los consumidores identifiquen a un producto específicamente. No a un tipo de producto, sino a un producto en específico con la marca en cuestión, en este sentido también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina de Naciones al establecer que “el solicitante deberá acreditar que el sector de los consumidores o usuarios correspondientes del País Miembro, en un número importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate.”⁶²

⁶⁰ Proceso 17-IP-95, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁶¹ Proceso 112-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁶² Proceso 092-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2.1.2 Justificación de la existencia de la figura de la Distintividad Adquirida en la Comunidad Andina de Naciones

Si bien el fin principal del derecho marcario es diferenciar los productos o servicios de otros similares en el mercado, no se puede dejar de lado el hecho de que el fin principal de la Propiedad Intelectual, es brindar protección al esfuerzo empresarial de los individuos que interactúan en el mercado. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se ha pronunciado diciendo que:

...el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno.⁶³

Esta precisión respecto al principio sobre el cual descansa la protección a la Propiedad Intelectual, es plenamente aplicable al tema de la Distintividad Adquirida, ya que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones continua explicando que:

Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.⁶⁴

Es decir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha abierto la posibilidad que, en razón de la protección al esfuerzo empresarial, se pueda proteger un signo que producto de uso constante, real y efectivo se ha convertido en distintivo respecto a los productos que identifica, a pesar que éste en principio no reunía los requisitos exigidos por la norma, en este caso la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁶³ Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁶⁴ Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2.2 La figura del Secondary Meaning

2.2.1 *Qué es el Secondary Meaning*

La teoría del Secondary Meaning, tiene sus orígenes en el derecho anglosajón, propio del Common Law. Este sistema, el del derecho anglosajón, ha contemplado que el registro de marcas es de tipo declarativo, y no constitutivo de derechos, al contrario de como se ha establecido en la Comunidad Andina.

Cabe entonces puntualizar que en el derecho anglosajón basta el sólo uso de un signo, para identificar productos o servicios, para adquirir derechos sobre el signo, y para solicitar su registro como marca.

En virtud de ésta teoría, Secondary Meaning, se busca otorgar, mediante el uso que pueda tener un signo en el mercado, distintividad suficiente para que este signo pueda ser considerado como marca.

Una definición exacta de Secondary Meaning, al igual que con la Distintividad Adquirida, no se puede encontrar en la norma, sino mas bien se establece el principio sobre el cual se basa la Ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, también conocida como Lanham Act de 1946. Este cuerpo normativo, respecto a la figura del Secondary Meaning establece:

SEC 2 (15 USC § 1052) (f) A excepción de lo expresamente excluido en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) (3), y (e) (5) de esta sección, nada de lo aquí contenido impedirá el registro de una marca utilizada por el solicitante, que ha adquirido carácter distintivo de los bienes del solicitante en el comercio. El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relación con los productos del solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años anteriores a la fecha en que se efectúa la pretensión de carácter distintivo.⁶⁵

⁶⁵ “f) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

Entonces la figura del Secondary Meaning tal como ha sido contemplada con anterioridad, abre la posibilidad de que una marca que ha sido contemplada en los incisos (e)(1), (e)(2) y (e)(4) del literal (f) de la SEC 2(15 USC § 1052) de la Lanham Act pueda ser registrada como marca si éstas han adquirido un carácter distintivo respecto a los bienes que protege en el comercio.

En los literales previamente mencionados, tenemos las siguientes prohibiciones al registro que pueden dejar de serlas en caso de la obtención de esta aptitud distintiva, es así que tenemos: (e)(1)⁶⁶ signos que en relación a los productos del solicitante son meramente descriptivos o sugieran una descripción engañosa de ellos; y, (e)(4) es principalmente sólo un apellido⁶⁷.

Excluimos de los literales previamente enunciados al numeral (e)(2) puesto que en la propia Lanham Act, se establece un tratamiento especial para la prohibición contenida en esa sección.

Entonces, en palabras más sencillas, bajo la figura del Secondary Meaning, se pueden llegar a registrar como marcas los signos descriptivos o genéricos, los signos que sugieren una descripción engañosa del producto, o el apellido de una persona, si producto de este uso, estos signos han adquirido aptitud distintiva respecto a los productos destinados a proteger.

Definiciones que se manejan directamente en Estados Unidos acerca del Secondary Meaning, lo han tratado como:

Una doctrina del derecho de marcas que establece que la protección es otorgada al usuario de una marca, de otra manera no protegible, cuando esta marca a través de publicidad u otra exposición ha llegado a significar que ese producto es elaborado o patrocinado por ese usuario.⁶⁸

⁶⁶ “(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

⁶⁷ “(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

⁶⁸ “A doctrine of TRADEMARK law that provides that protection is afforded to the user of an otherwise unprotectable mark when the mark, through advertising or other exposure, has come to signify that an item is produced or sponsored by that user.” West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Copyright

De manera concordante se ha dicho que:

Para que un signo sea protegida como marca, este debe ser distintivo. Si la marca no es inherentemente distintiva, ésta puede adquirir la distintividad necesaria a través del desarrollo de un significado secundario. El muestra que la marca tiene cierto significado para el público más allá del significado obvio de las palabras o las imágenes de la propia marca.⁶⁹

Incluso se ha pronunciado de manera concordante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Sexto Circuito en la sentencia dictada en el caso “5 Hour Energy”, la cual ha dicho respecto al Secondary Meaning “un término meramente descriptivo puede, por la adquisición de un significado secundario, convertirse en una marca válida”⁷⁰ y más adelante continúa “Una marca descriptiva, por sí misma no es protegible, sin embargo “(a) términos meramente descriptivos...pueden, por adquisición de un significado secundario, es decir, llegar a ser distintiva para los bienes del aplicante..., y convertirse en una marca válida”⁷¹

Es decir que este significado secundario se presenta cuando los consumidores han llegado a identificar una marca con un producto determinado, debido al uso del signo en relación con el producto en el tiempo. Cuando se da que una marca, que en principio era considerada como una marca descriptiva, misma que no habría sido capaz de acceder a registro inicialmente, puede alcanzar el estatus de marca registrada en razón del Secondary Meaning o significado secundario adquirido.

2008 The Gale Group, Inc. en <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Secondary+Meaning> (Traducción me pertenece)

⁶⁹ “For a mark to be protected as a trademark, it must be distinctive. If the mark is not inherently distinctive, it can acquire the necessary distinctiveness through the development of secondary meaning. Secondary meaning shows that the mark has some meaning to the public beyond the obvious meaning of the terms or images of mark itself.” En http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_secondary_meaning.php (Traducción me pertenece)

⁷⁰ “A merely descriptive term can, by acquiring a secondary meaning, become a valid trademark” en *Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc.*, 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104 U.S.P.Q.2d 1560 (Traducción me pertenece)

⁷¹ “A descriptive mark, by itself, is not protectable. However, “[a] merely descriptive term ... can, by acquiring a secondary meaning, i.e., becoming distinctive of the applicant's goods ..., become a valid trademark.” *Induct-O-Matic Corp. v. Inductotherm Corp.*, 747 F.2d 358, 362 (6th Cir.1984)” en *Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc.*, 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104 U.S.P.Q.2d 1560 (Traducción me pertenece)

Es decir que las marcas que en principio eran descriptivas, genéricas o de uso común, pueden llegar a ser objeto de registro en algún momento en el futuro si por su uso ha adquirido un “significado secundario” en relación a los productos que protege.

2.2.1.1 Requisitos para el reconocimiento del Secondary Meaning

El Secondary Meaning, al igual que la figura de la Distintividad Adquirida, presenta o requiere se cumplan ciertos criterios previo a que se reconozca este “significado secundario” en los signos.

El primer requisito, como es evidente, es la falta de distintividad intrínseca que tiene el signo respecto del producto; es decir que sea descriptivo, genérico o de uso común, tal como se vio al analizar que es la figura del Secondary Meaning.

Como un segundo requisito, de la lectura de la norma aplicable se desprende que, al igual que la normativa andina, se solicita un uso previo para que producto de ese uso constante la marca haya adquirido un carácter distintivo.

2.2.1.1.1 El uso de la marca

Respecto al uso que se tiene que dar a la marca, al ser un tema diferente al uso que se requiere de acuerdo a la norma aplicable en la Comunidad Andina de Naciones, Jeremy Phillips ha dicho que:

(i) no es sólo el uso, sino su uso como un identificador que permite una marca para adquirir carácter distintivo, (ii) que exista evidencia de que la marca se utiliza como identificador, (iii) si una proporción significativa de los consumidores utilizan la marca para identificar los productos de la demandante, la aplicación debe ser permitida.⁷²

Es decir, se necesita de manera primordial que la marca sea usada para identificar un producto, obviamente se necesita que exista manera de demostrar esta

72 “(i) it is not just use but use as an identifier which enables a trade mark to acquire distinctiveness; (ii) there must be evidence that the mark is used as an identifier; (iii) if a significant proportion of consumers use that mark to identify the applicant's goods, the application must be allowed; (iv) opinion polls may be relied on only if they constitute evidence of a mark's distinctive character.” En: Jeremy Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 110 (Traducción me pertenece)

relación entre producto-marca, y por último que una proporción de consumidores utilicen el signo carente de distintividad, para identificar exclusivamente ese producto.

La misma ley Federal de Marcas de los Estados Unidos, a diferencia de lo ocurrido en la Comunidad Andina, establece un tiempo en el cual se debe probar este uso de la marca en relación al producto, tal es así que dispone:

SEC 2 (15 USC § 1052)... El Director podrá aceptar como prueba prima facie de que la marca ha llegado a ser distintiva, tal como se usa en o en relación con los productos del solicitante en el comercio, prueba de uso sustancialmente exclusiva y continua de que la misma ha sido usada como una marca por el solicitante en el comercio durante los cinco años anteriores a la fecha en que se efectúa la pretensión de carácter distintivo.⁷³

Es decir, nos habla de un tiempo de 5 años previos en el cual se puede recabar pruebas o evidencia, no sólo del uso del signo en relación a un producto, sino de que este ha ido adquiriendo este Secondary Meaning. Pero, también se puede observar que la norma habla de que se debe probar que este uso le ha generado la actitud distintiva y no solamente que ha sido usada.

Respecto a la evidencia de uso, el Autor Jeremy Phillips ha considerado que:

“La evidencia debe demostrar que la marca ha sido utilizada y que su uso ha sido como marca y no solamente como otra forma de referencia al producto o servicio en cuestión. Normalmente, la evidencia debe referirse exclusivamente al período anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca; la evidencia documental debe ser " relevante, fiable y suficiente " y debe referirse a un tiempo y lugar específico. Aún cuando se cumplan todos estos criterios, la aplicación seguirá siendo rechazada a menos que la evidencia demuestre sigue será rechazado a menos que la evidencia no demuestre simplemente que la marca haya sido utilizada, sino que ha adquirido carácter distintivo a los ojos de los consumidores pertinentes”⁷⁴.

⁷³ “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

⁷⁴ “Evidence must show that the mark has been used and that its use has been as trade mark and not merely as some other form of reference to the goods or services in question. The evidence must normally relate solely to the period before the date of application to register the mark; documentary evidence must be 'relevant, reliable and sufficient' and should relate to a specific time and place. Even if all these criteria are fulfilled, the application will still be rejected unless that evidence demonstrates not merely that the

Es necesario entonces, en todo sentido, que no se demuestre solamente el uso de la marca en relación a un producto, sino que efectivamente en este tiempo la marca ha perdido ante los ojos de los consumidores ese significado literal, al ser una marca descriptiva o genérica, sino que ha llegado a obtener significado secundario y se ha vuelto distintiva ante los ojos de los consumidores, que identifican esa marca con un solo producto en el mercado.

Una vez que la marca ha adquirido este “Secondary Meaning”, la marca ante los ojos del público consumidor deja de ser descriptiva y se convierte en una marca distintiva, que puede y debe ser protegida, por esta razón y al ser susceptible de registro, la denominación que una vez fue usual, ya no puede ser usada por otros en el comercio, se vuelve una denominación exclusiva para un producto y no para un género de productos. Esto también ha sido considerado por la Suprema Corte Danesa que ha dicho respecto a las marcas que adquieren Secondary Meaning, “deja[n] de ser un término que es habitual en el comercio”.⁷⁵

Como ejemplo de esta consideración y aplicación del Secondary Meaning, podemos mencionar que en Nueva Orleans se encontró que la marca Fish-Fri (fritura de pescado), para vender rollos de pescado para freír, una marca plenamente descriptiva, había adquirido Secondary Meaning por esta razón era registrable y por ende protegible, es decir, sus competidores no podían usar estos términos para identificar a su producto, si para describirlo pero no para identificarlo. En este anterior ejemplo se puede observar lo que habíamos dicho, mediante Secondary Meaning se puede registrar una marca que es descriptiva.

mark has been used but that it has acquired distinctiveness in the eyes of relevant consumers.” en Jeremy Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 111(Traducción me pertenece)

⁷⁵ “It also ceases to be a term which is customary in trade. Nor is such a mark even deceptive.” (*Rynkeby Foods A/S v Ministry of Foods, Agriculture and Fisheries* [2002] ETMR 136; Danish High Court) en Jeremy Phillips, Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press 2003 Pag. 113 (Traducción me pertenece)

2.3 ¿Existe identidad entre el Secondary Meaning y la Distintividad Adquirida?

Una vez que se han tratado las figuras de la Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, es importante tratar sus semejanzas y sus diferencias, esto con la finalidad de puntualizar en última instancia si existe equivalencia entre estas figuras, así como poder analizar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho al respecto.

Debemos recordar que, la figura de la Distintividad Adquirida contemplada en el último inciso del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, establece que un signo que carece de distintividad⁷⁶ o es descriptivo⁷⁷ o es genérico⁷⁸ o es de uso común⁷⁹ o consiste en color que no está delimitado por alguna forma concreta⁸⁰; podrá ser registrado como marca si la persona que lo solicita para registro lo hubiese usado de manera constante en el comercio y producto de este uso, el signo adquirió una aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que protege.

Así mismo, la figura del Secondary Meaning establece que se pueden llegar a registrar como marcas los signos que son descriptivos o genéricos(e)(1)⁸¹; y, consisten

⁷⁶ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

⁷⁷ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

⁷⁸ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

⁷⁹ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

⁸⁰ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”

⁸¹ “(e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them,” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

solamente en un apellido (e)(4)⁸², si producto de este uso, estos signos han adquirido aptitud distintiva respecto a los productos destinados a proteger.

Una vez, delimitado el principio de ambas figuras, podemos proceder a analizar lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha dicho sobre ellas.

2.3.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sobre la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning Anglosajón

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, ha tratado en reiteradas jurisprudencias el tema de la Distintividad Adquirida, pero la primera consideración que se realizó al respecto, fue dentro del proceso 92-IP-2004, en el caso “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, en este proceso, respecto a la figura de la Distintividad Adquirida se dijo que:

Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable. Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.⁸³

Resalto que, en el texto previamente citado se puede observar la puntualización que el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en primera instancia, y como una primera consideración resaltó que “un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica”; y continúa con las consideraciones sobre la Distintividad Adquirida diciendo que:

⁸² “(e) Consists of a mark which, (4) is primarily merely a surname,” En § 2 (15 USC § 1052), TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act); (Traducción me pertenece)

⁸³ Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

En la doctrina se explica que “un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca (BERCOVITZ, Alberto; op.cit., p. 471).⁸⁴

Hasta el momento las consideraciones respecto a la figura de la Distintividad Adquirida habían sido contempladas a la luz de lo que ha establecido el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en este mismo sentido ha dicho:

Por excepción a la prohibición de registro del signo que no sea distintivo ab initio, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.⁸⁵

Es entonces que, en aplicación no solo de la norma, sino de la jurisprudencia, tenemos que un signo que no sea distintivo, o que sea descriptivo, o genérico, o común o usual, o que consiste en un color no delimitado por una forma específica, puede ser registrado como marca si por su uso llega a adquirir una aptitud distintiva, aquello que hemos entendido como Distintividad Adquirida.

Por otro lado también se determinó, en esta primera consideración que hacía el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura del Secondary Meaning al decir que: un término genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca, y que aquel es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como (...)Secondary Meaning.

⁸⁴ Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁸⁵ Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

2.3.1.1 Consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sobre la Distintividad Adquirida y una supuesta equivalencia con Secondary Meaning Anglosajón

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en diversas Interpretaciones Prejudiciales, ha realizado análisis en los que ha enfrentado la figura de la Distintividad Adquirida y la figura del Secondary Meaning.

Si bien no han sido muchos los procesos en los que se ha tocado el tema, en aquellos que se ha realizado podemos ver la manera en la cual, de cierta manera se ha tratado de equiparar ambas figuras.

Dentro del Proceso 53-IP-2007, segundo proceso en el que se tocaba el tema de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en la conclusión número quinta dijo:

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.⁸⁶

Similar criterio se mantuvo en el proceso signado con el número 82-IP-2008, en el cual, de manera textual en su conclusión número quinta estableció, lo ya considerado en la conclusión quinta dentro del Proceso 53-IP-2007.

Pero además de haber tenido el mismo criterio previo en las conclusiones, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del mencionado proceso 82-IP-2008, dedicó un apartado en la parte considerativa de la Interpretación Prejudicial y estableció lo siguiente:

4. EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.

(...) En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, (...) ⁸⁷

Lo que resulta ser una sorpresa en el tratamiento que se dio a la figura del Secondary Meaning, es que directamente se la puso como un equivalente de la figura de

⁸⁶ Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁸⁷ Proceso 82-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

la Distintividad Adquirida, lo cual se nota al usar la conjunción “o”, que en el presente caso demuestra una equivalencia.

De manera concordante con esta equivalencia dada por el mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la cual, se afirma que un signo para ser objeto de la figura de la Distintividad Adquirida debe carecer de distintividad por ser genérico, descriptivo o de uso común, tal como se puede observar a continuación.

SÉPTIMO: La figura de la “distintividad sobrevenida” (...) debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.⁸⁸

De la lectura de esta última, y las varias interpretaciones prejudiciales en las cuales se ha tocado el tema de la Distintividad Adquirida, se ha equiparado esta figura con la figura del Secondary Meaning, al afirmar que los signos carentes de distintividad intrínseca, es decir que son genéricos, descriptivos o de uso común, son aquellos que pueden llegar a acceder a registro si producto de su uso constante se han vuelto distintivos de los productos o servicios que protegen, es decir, se han vuelto marcas conocidas para identificar un solo producto.

Sin embargo, así como hemos tenido interpretaciones en las cuales se trata a la Distintividad Adquirida y al Secondary Meaning como una misma figura, en otras interpretaciones se ha mencionado que un signo puede carecer de distintividad por ser genérico, descriptivo o de uso común, y por esta razón en algún momento llegar a obtener un carácter distintivo por su uso en el mercado. Reflejo de lo último expresado es la Interpretación Prejudicial 69-IP-2010, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, da una interpretación que llega a distar un poco de aquellas dadas en el año 2007 y 2008, y se acerca nuevamente a la primera consideración realizada en el año 2004 en el proceso 92-IP-2004, ya que ha considerado que:

En ese sentido, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el

⁸⁸ Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, si así lo demuestra el titular del registro.⁸⁹

En el extracto previamente transcrito, se puede notar la consideración respecto a que puede llegar a tener una Distintividad Adquirida un signo que al principio no era distintivo, posteriormente da ejemplos de qué signos podrían considerarse como no distintivos, y menciona algunos tales como los genéricos, descriptivos, de uso común o colores aislados.

2.4 A manera de síntesis

La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos, de uso común, o que consistan en un color no delimitado por una forma específica; puedan ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido producto del uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajón, ha establecido la posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso común, o que consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como producto de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto o servicio.

Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, ha sido equiparadas en la jurisprudencia emitida del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la Distintividad Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad de registro de signos que en principio son carentes de distintividad intrínseca⁹⁰, y por esta razón ambas figuras serían equivalentes.

Sin embargo, la Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al Secondary Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a signos que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad intrínseca o extrínseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiría la posibilidad

⁸⁹ Proceso 69-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones

⁹⁰ Signos descriptivo, genérico o de uso común

de registrar como marca aquellos signos que *ab initio* no poseen una capacidad distintiva extrínseca.

Al tomar en consideración este doble aspecto de “distintividad”, y al realizar un análisis mas profundo del texto contemplado en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, considero que la figura de la Distintividad Adquirida parecería ir un paso más adelante de lo ha establecido el Secondary Meaning, y por esta razón serían dos figuras diferentes y no equivalentes como ha sido manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

CAPITULO III: “DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA, SU NUEVA APLICACIÓN EN CASOS EN EL ECUADOR”

De acuerdo a lo que en el capítulo anterior se pudo analizar, han quedado claramente establecidas las figuras de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning anglosajón. Sin embargo, el punto a tratar en el presente capítulo es la hipótesis que, al contrario de lo afirmado doctrinariamente y jurisprudencialmente por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la figura de la Distintividad Adquirida no es igual ni equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajón.

Para realizar esta comparación, es importante en este momento retomar las consideraciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones había tenido sobre la figura de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning. Estas consideraciones que han sido expresadas en las interpretaciones prejudiciales, nos han dado a entender que la figura de la Distintividad Adquirida opera para signos que al principio no tenían el requisito de distintividad por ser descriptivas, genéricas o de uso común, lo cual se puede reflejar en la siguiente transcripción que ha sido usada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 53-IP-2007 y 82-IP-2008, misma que estableció:

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad.

Así mismo, para hablar de una equivalencia de las figuras Distintividad Adquirida y Secondary Meaning, dentro del proceso 82-IP-2008, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones a usado el siguiente título dentro de la parte considerativa de la mencionada oposición: “4. EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA.”

Es decir, de acuerdo a lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la figura de la Distintividad Adquirida es igual o equiparable con el Secondary Meaning anglosajón.

3.1 Confirmando la Hipótesis, Distintividad Adquirida y Secondary Meaning no son equivalentes.

Debemos analizar nuevamente la figura de la Distintividad Adquirida a la luz de lo establecido en el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, que dispone:

No obstante lo previsto en los literales b)⁹¹, e)⁹², f)⁹³, g)⁹⁴ y h)⁹⁵, un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.⁹⁶

Para entender correctamente lo expresado en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, debemos hacer una disección de cuáles son los requisitos para poder acceder a la figura de la Distintividad Adquirida.

Al analizar el artículo de la norma, encontramos con que se abre la posibilidad que aquellos signos que no son distintivos (b), o que sean descriptivos (e), genéricos (f), comunes o usuales (g), que consistan en un color no delimitado por una forma específica (h); puedan ser registrados en virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

⁹¹ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

⁹² Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

⁹³ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

⁹⁴ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

⁹⁵ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”

⁹⁶ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, inciso final.

Llama la atención en este punto que al contrario de lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no son sólo los signos que carecen de distintividad por ser descriptivos, genéricos o de uso común (es decir que carecen de distintividad intrínseca), aquellos que pueden acceder a registro, sino son aptos también aquellos signos que carecen de distintividad, requisito que se ha expresado en literal b) del artículo 135, y que ha sido recogido como una causal para adquirir aptitud distintiva por el uso constante, de acuerdo al inciso final de mismo artículo.

Debemos nuevamente analizar la distintividad, referida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En reiteradas Jurisprudencias de la Comunidad Andina de Naciones, ha llegado a determinar que “La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.”⁹⁷

De manera concordante, respecto a esta dualidad de aspectos que tiene la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que:

...la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.⁹⁸

Al respecto el Profesor Jorge Otamendi, se ha pronunciado cómo fue recogido previamente en el presente trabajo, señalando que en la legislación comunitaria andina se entiende que la carencia del poder distintivo de una marca se da cuando es confundible con otra marca previamente registrada, en ese sentido ha dicho que “En el Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de distintividad, o bien porque carece de novedad o bien porque es confundible con otra registrada con anterioridad.”⁹⁹

⁹⁷ Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁹⁸ Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

⁹⁹ Jorge Otamendi, Dictamen a ser presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ; Ecuador; de 1 de Julio de 2013.

3.1.1 La Distintividad Adquirida ha contemplado un supuesto más adelante del Secondary Meaning

La figura de la Distintividad Adquirida, propia de la Comunidad Andina de Naciones había sido equiparada con el Secondary Meaning Anglosajón en razón de que se cree que éste permite que los signos que carecen de distintividad intrínseca, producto de su uso constante en el mercado, puedan obtener una aptitud distintiva. Sin embargo hay que considerar que en la Comunidad Andina de Naciones, la distintividad a la que se refiere el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 tiene dos aristas. La primera, la distintividad intrínseca, mientras que la segunda es la distintividad extrínseca de los signos.

3.2 Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad extrínseca.

Para que opere la figura de la Distintividad Adquirida, se debe tomar en consideración lo que dice el inciso final del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el cual realiza un estudio más cerrado de los condicionamientos que plantea para que una marca adquiera carácter distintivo. Es así que nos encontramos que se pueden registrar como marcas, aquellos signos que carezcan de distintividad sea intrínseca o extrínseca, es decir que no sean distintivos (b)¹⁰⁰, o que sean descriptivos (e)¹⁰¹, genéricos (f)¹⁰², comunes o usuales (g)¹⁰³, que

¹⁰⁰ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal b): “Carezcan de distintividad”

¹⁰¹ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal e): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;”

¹⁰² Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal f): “Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;”

¹⁰³ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal g): “Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

consistan en un color no delimitado por una forma específica (h)¹⁰⁴; en virtud de la distintividad que han adquirido por su uso constante en el mercado para identificar un bien o un servicio.

Respecto a este nuevo supuesto, que no había sido considerado con atención por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en ciertas interpretaciones prejudiciales de manera acertada se ha manifestado que “Uno de los requisitos fundamentales para que opere la Distintividad Adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, *ab initio* no reúna el requisito de distintividad.”¹⁰⁵

De manera concordante al criterio previamente establecido, el mismo Tribunal de Justicia ha advertido “que la figura de la distintividad sobrevenida se da sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f) g) y h), del artículo 135.”¹⁰⁶

Debo reiterar que, esta aplicación de una figura que es diferente al Secondary Meaning anglosajón, se da porque el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, no realiza ninguna diferenciación respecto al tipo de distintividad. Es decir, no se diferencia si esta distintividad es intrínseca o extrínseca, y por el contrario, al referirse simplemente a aquellos signos que “Carezcan de distintividad” ha dejado la figura de la Distintividad Adquirida abierta a una diferente posibilidad de la comúnmente considerada.

Por estos motivos, en mi opinión la figura de la Distintividad Adquirida, establecida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, otorga la posibilidad de que un signo, carente de distintividad intrínseca o extrínseca, pueda ser registrado si producto de su uso constante, llega a adquirir un carácter distintivo; es decir, llega a tener el reconocimiento del público consumidor para identificar un solo producto o tipo de productos.

¹⁰⁴ Decisión 486 de la CAN, Art. 135, Literal h): “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;”

¹⁰⁵ Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

¹⁰⁶ Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

3.3 Caso “GUDIZ”, aplicando el nuevo concepto de Distintividad Adquirida.

Como una forma de demostrar la aplicabilidad de este avance en el estudio de la figura de la Distintividad Adquirida, a continuación se realizará el análisis de un caso en particular, así como de otras posibles aplicaciones en territorio ecuatoriano. Con el análisis de este caso, y la referencia de casos análogos, por medio de la figura de la Distintividad Adquirida se buscará demostrar que un signo, a pesar de ser carente de distintividad extrínseca, puede ser registrado en virtud de su uso constante en el mercado, ya que ha adquirido aptitud distintiva para diferenciar los productos que protege en el mercado.

El caso principal de estudio en el presente capítulo será el caso GUDIZ, y de manera auxiliar se realizarán referencias a casos similares, en los cuales la figura de la Distintividad Adquirida de signos carentes de distintividad intrínseca puede ser aplicada.

3.3.1 Antecedentes del Caso GUDIZ

a) En la década de 1980 la empresa ECUDAL S.A. luego absorbida por Snacks América Latina Ecuador, ahora PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR, comenzó a usar la marca GUDIZ para identificar productos de maíz dentro de territorio ecuatoriano.

b) El 30 de diciembre de 2004, la compañía FRITO LAY COLOMBIA LTDA., ahora PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., perteneciente al mismo grupo económico de PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR es decir PEPSICO INC., presentó ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual una solicitud de registro de la marca “GUDIZ” para proteger productos de la clase internacional No. 30.¹⁰⁷

c) El 04 de octubre de 2005, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, resolvió negar de oficio, sin haber recibido oposición de ningún tercero, la solicitud de registro de la marca “GUDIZ”, en

¹⁰⁷ “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados comestibles; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” En Clasificación Internacional de Niza, décima edición.

base a la marca previamente registrada GUDIZ de Comercial Alimenticia S.A.C. en la misma clase internacional No. 30¹⁰⁸, especialmente caramelos y chupetes desde el año 1979.

d) El 28 de octubre de 2005, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución que negó de oficio la solicitud de registro de la marca “GUDIZ”

e) El 10 de marzo de 2011, el Comité de Propiedad Intelectual resolvió rechazar el Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 301348.¹⁰⁹

f) El 12 de mayo de 2011, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, presentó recurso de reposición en contra de la resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011.

g) El 16 de febrero de 2012, PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, restringe la solicitud de registro de la marca GUDIZ exclusivamente a bocaditos de maíz.

3.3.2 Fundamento legal de la resolución que denegó el registro de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA.

En la resolución No. 301348 de 10 de marzo de 2011, emitida por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el principal argumento para negar el registro de la marca GUDIZ, solicitada por parte de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, se basa en que la marca solicitada se encuentra inmersa en las prohibiciones del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, en la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual dentro del Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución No. 301348 de 10 de marzo de 2011, en su parte principal sostiene que el signo GUDIZ solicitado por PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, no puede ser registrado por carecer de distintividad, ya que a criterio del Comité de Propiedad Intelectual “El signo solicitado GUDIZ no es lo suficientemente distintivo.”¹¹⁰

¹⁰⁸ Resolución No. 301348, de 04 de octubre de 2004; Dirección Nacional de Propiedad Industrial-IEPI

¹⁰⁹ Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

¹¹⁰ Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

Esta afirmación, respecto a la falta de distintividad del signo GUDIZ, se reitera numerosas veces en la misma resolución, ya que se ha mencionado que:

SEXTO.- El signo solicitado GUDIZ constituye una reproducción del signo GUDIZ registrado a nombre de COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C., de ahí que este signo no pueda ser registrado, pues carece del elemento esencial para serlo, la distintividad. (...) ¹¹¹

Incluso cuando en la resolución No. S/N de 10 de marzo de 2011 se habla del riesgo de confusión que podría existir entre la marca solicitada, y la marca registrada, el Comité de Propiedad Intelectual determinó que, la marca solicitada GUDIZ, carece de fuerza distintiva:

SÉPTIMO.- Si existe identidad entre los signos, existe riesgo de confusión entre los mismos, (...) se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la identidad o semejanza se opone a la distinción o carácter distintivo que hace registrable a una marca (...) ¹¹²

Entonces, la negativa al registro de la marca GUDIZ, solicitada por la compañía PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, ha sido sustentada en que ésta carece de distintividad y se encuentra encasillada en la prohibición establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

3.3.3 Distintividad Adquirida de la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA.

Respecto de la figura de la Distintividad Adquirida por el uso constante en el mercado, contemplada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, contemplada en el inciso final del artículo 135 debemos nuevamente considerar que:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...)

b) Carezcan de distintividad; (...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando

¹¹¹ Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

¹¹² Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual -IEPI

constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Es así que en aplicación de la disposición contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, nos encontramos con que un signo, como lo es GUDIZ, que carezca de distintividad (literal b., de la Decisión 486), como lo ha mencionado el fundamento de la Resolución S/N de 10 de Marzo de 2011, podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro, en el presente caso la compañía PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA., lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y por efecto de tal uso el signo ha adquirido aptitud distintiva.

Este mismo supuesto, de que un signo carente de distintividad puede ser registrado si producto del uso constante el signo adquiere una aptitud distintiva, puede ser replicado en otro caso que fue muy sonado en territorio ecuatoriano, el caso “BARCELONA S.C. vs. BARCELONA F.C.”¹¹³

En el caso Barcelona, “BARCELONA F.C.” (equipo de futbol catalán), solicitó el registro de su marca, pero se encontró con que en Ecuador ya existía el registro de la marca “BARCELONA S.C.” (equipo de futbol guayaquileño).

3.3.3.1 Pruebas de que la marca GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA, ha adquirido un carácter distintivo.

Conforme se analizó previamente, la figura de la Distintividad Adquirida, previo a que esta pueda ser reconocida, se debe demostrar el uso real y constante del signo y que este es identificado por los consumidores para identificar un producto en concreto. A continuación, en el caso que ha sido tomado para ejemplificar el supuesto de la Distintividad Adquirida de un signo carente de distintividad extrínseca, analizaremos si estos requisitos se han cumplido.

Con la finalidad de demostrar el conocimiento y el uso real y efectivo de la marca GUDIZ, se ha realizado un estudio de mercado por parte de la compañía GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung, este estudio fue realizado a nivel nacional

¹¹³ En adelante puede ser tratado como “Caso Barcelona”

y trata sobre el conocimiento y difusión del signo GUDIZ en el mercado ecuatoriano, estudio que fue realizado respetando criterios de paridad de género, con personas pertenecientes a niveles socio económicos medio alto, medio típico, y medio bajo; y a personas con edades comprendidas entre 25 a 40 años, estudio que como veremos más adelante, ha arrojado datos importantes para el estudio de la figura de la Distintividad Adquirida del signo GUDIZ.

3.3.3.1.1 Prueba de conocimiento por parte de los consumidores

Una de las maneras en las cuales se puede demostrar que efectivamente en el territorio ecuatoriano el signo GUDIZ es conocido como distintivo del producto al que en la solicitud de registro se pretende proteger, es con un reportaje de televisión nacional. Este reportaje ha enmarcado y reconocido a la publicidad y su difusión, y en líneas generales al comercial publicitario que se ha hecho del signo GUDIZ como uno de los más recordados de la historia de la televisión ecuatoriana. Este reportaje fue elaborado por el conocido canal televisivo “Ecuavisa” y transmitido por su espacio semanal “América Vive”.

Este reportaje inclusive expone el video que contiene el jingle publicitario, mismo que en la actualidad todavía es recordado: “con mis GUDIZ, soy feliz porque son de maíz”, y además la introducción principal del reportaje señalado previamente, de manera importante dice:

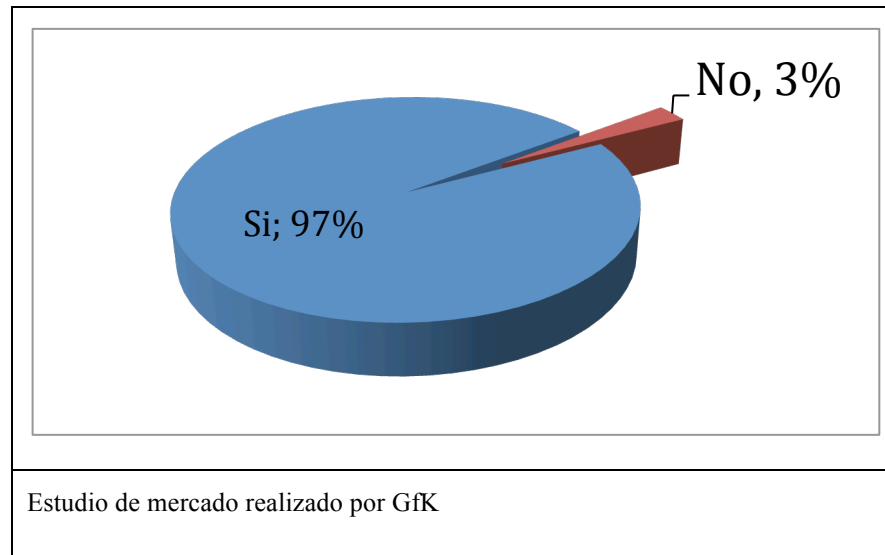
Con mis Gudiz soy feliz porque son de maíz, ¡son bolitas de colores, dulces sus sabores!"... ¿Le suena familiar? ¿Quién no recuerda a los eternamente populares Gudiz, que más allá de lo que ofrecen como producto se volvieron la canción en boca de todos los niños en su momento?

Este reportaje, el cual a mi entender no ha sido publicitado ni elaborado por PEPSICO, sino por un canal ecuatoriano, demuestra la trayectoria y el reconocimiento del signo distintivo GUDIZ para identificar el producto “bolitas de colores de maíz”.

De la misma manera, por medio de la amplia difusión que el equipo catalán BARCELONA F.C. ha tenido en territorio ecuatoriano, no solo por medio de los partidos que ha jugado, sino por los reportajes que sobre su historia se han realizado, demuestra, al igual que en el caso GUDIZ, que los consumidores llegan a tener impregnados en su mente un signo que identifica a un solo producto.

3.3.3.1.1.1 Estudio de Mercado

Con la finalidad de probar el conocimiento del signo GUDIZ, dentro del estudio de mercado al cual se ha hecho mención, en primer lugar se ha buscado establecer el reconocimiento que solamente la marca tiene en el mercado, en este sentido fue preguntado a las personas participantes ¿Conoce o ha escuchado de la marca GUDIZ?



Conforme se ve en el cuadro anterior, el signo GUDIZ es recordado por el 97% de las personas encuestadas. Cabe mencionar que esta pregunta fue realizada sin lo que en materia de encuestas se conoce como “ayuda”. Este índice de conocimiento sin ayuda demostraría que el recuerdo espontáneo del signo GUDIZ es muy elevado entre los consumidores.

Sin embargo, dentro del estudio realizado, al grupo equivalente al 3% que no recordó la marca GUDIZ, le fue mostrado una imagen de la propaganda del producto GUDIZ. Al mostrar la imagen al 3% de personas que en principio no recordaba la marca, al brindar esta ayuda asintió conocerla.

La recordación de la marca GUDIZ entre los consumidores es alta al tan solo mencionar la marca GUDIZ, mientras que al mostrar una imagen de un promocional de la marca esta recordación aumenta de tal manera que todos los encuestados recordaron a la marca GUDIZ.

Conforme hemos visto a lo largo del presente trabajo, no es solo que el signo sea conocido para que esta adquiera un valor distintivo, sino que el signo además de ser recordado, sea directamente relacionado con un producto en específico, en el caso del

signo GUDIZ la manera de conocer y la pregunta más importante que se debía realizar a los participantes en el estudio de mercado, para poder hablar de una Distintividad Adquirida del signo es ¿Qué producto es identificado con la marca?

Los participantes en el estudio de mercado, demostraron un reconocimiento en un porcentaje del 100%, es decir todos los encuestados, del signo GUDIZ para identificar “bolitas de maíz de colores”. El producto GUDIZ de PEPSICO son bolitas de maíz de colores.

Resulta entonces sorprendente el reconocimiento que el signo GUDIZ tiene en relación al producto que identifica, ya que los consumidores identifican al producto como “bolitas de colores de maíz”, esto se debe a que estas personas en algún momento han consumido el producto, y además esto demuestra que la única marca GUDIZ que se conoce en el mercado es aquella para identificar este producto.

La respuesta que la gente dio respecto a los productos que son comercializados con la denominación GUDIZ, es prueba suficiente y fehaciente de la distintividad del signo GUDIZ de PEPSICO, pues es sorprendente que un 100% de las personas que dijeron conocer el signo GUDIZ afirmaron que el producto que comercializa son bolitas de colores de maíz, así como también haberlo consumido en alguna ocasión.

Esta misma consideración respecto al nivel de recordación que un signo puede llegar a tener se vería fácilmente replicado si se tomara el signo del equipo de fútbol catalán y se los mostrará a los consumidores, evidentemente sería relacionado con el “BARCELONA de España”, lo cual es un hecho que no deja lugar a dudas.

El estudio de mercado realizado, buscó demostrar en todos los aspectos que sean posibles que el signo GUDIZ es reconocido únicamente para proteger bolitas de colores de maíz, razón por la cual se incluyó una pregunta tendiente a probar lo que se había afirmado en el reportaje televisivo realizado por “Ecuavisa”. A pesar de que el comercial de las “bolitas de colores” denominadas GUDIZ, no ha sido publicitado en Ecuador hace aproximadamente 15 años, al momento de realizar la pregunta, ¿Recuerda usted la canción del comercial del producto?, para sorpresa y considerando el tiempo en el cual este comercial y esta canción no han estado reproduciéndose en televisores ni radios, un 22% de los encuestados recuerdan la canción característica de GUDIZ.

Indudablemente, para un comercial que ha salido del aire en la televisión ecuatoriana hace aproximadamente 15 años, este nivel de recordación es importante,

más aún al brindar “ayuda” en la recordación. Es decir, se hizo escuchar a los encuestados que afirmaron no recordar aquella canción del producto GUDIZ, un 87% de las personas que en principio no recordaban la canción, afirmaron que sí la recordaban. Mientras que fue tan sólo un 13% de las personas que en primer lugar afirmaron no recordar la canción, quienes con ayuda aún afirmaban no conocerla.

Es decir, el único producto que los consumidores identifican con la marca GUDIZ, es “Bolitas de Colores de Maíz”, lo cual es un claro indicativo del reconocimiento y distintividad que los consumidores le dan a la marca GUDIZ, y a su producto en el mercado, situación que daría paso a que con la figura de la Distintividad Adquirida, se pueda acceder a registro a pesar de no ser distintiva extrínsecamente.

Así mismo, en caso de mostrarse al público el signo del “Barcelona de España”, no hay dudas en que se relacionaría únicamente a ese equipo, sin que se cause confusión o asociación con el equipo ecuatoriano “Barcelona Sporting Club”.

3.3.3.1.2 Prueba del uso real y constante

EL producto GUDIZ, para identificar productos hechos de maíz, dentro del expediente¹¹⁴ que se encuentra siendo tramitado ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, ha expuesto y agregado copias certificadas de facturas de comercialización del producto a diferentes distribuidores, ubicados en diferentes lugares del país, en diferentes años (desde 1982 hasta el 2012) y en cantidades considerables, las cuales de acuerdo a la naturaleza del producto son suficientes para probar un uso real y efectivo de la marca en territorio ecuatoriano.

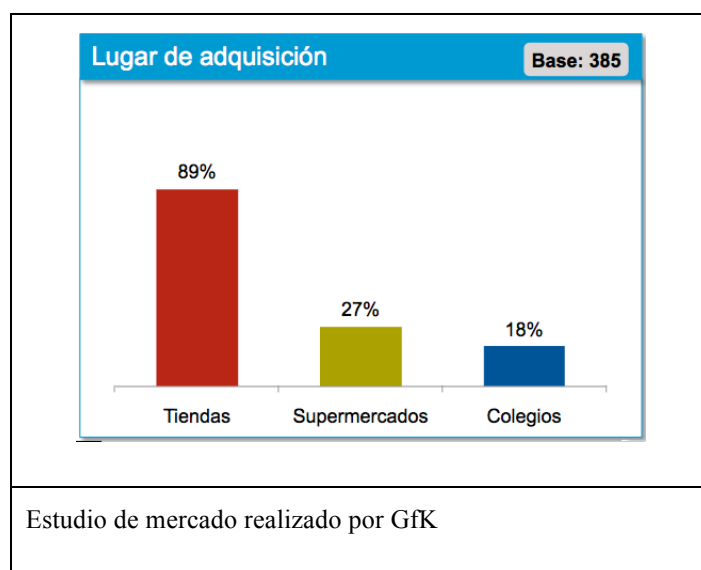
Adicionalmente están los empaques originales del producto, empaques que han sido usados en años anteriores así como los empaques con los que actualmente se comercializa el producto en grandes cadenas de supermercados a nivel nacional, lo cual en principio sirve para demostrar de manera efectiva el uso real de la marca GUDIZ dentro del mercado ecuatoriano, para identificar el producto de PEPSICO.

De similar manera, el signo Barcelona F.C. ha sido ampliamente usado en el Ecuador y su difusión ha sido tan amplia en razón de las transmisiones televisivas que los encuentros futbolísticos del club han tenido en territorio ecuatoriano.

¹¹⁴ Trámite No. 07-172RA-2SRR; Comité de Propiedad Intelectual-IEPI

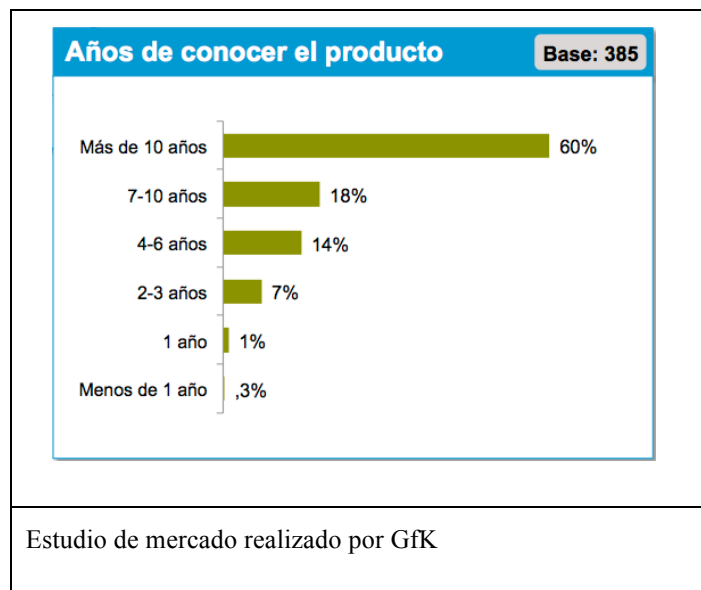
3.3.3.1.2.1 Estudio de Mercado

Para determinar el uso del signo GUDIZ en relación con el producto bocaditos de maíz en el mercado, en el estudio se buscó determinar dónde se encontraba disponible el producto, la pregunta que se realizó a diversas personas fue ¿Dónde pudo Adquirir el Producto GUDIZ?



Las respuestas de las personas encuestadas evidenciaron como resultado que el lugar en el que más se comercializa el producto GUDIZ es en las tiendas de barrio, lugar de acceso a cualquier persona de todo nivel socio económico, con lo cual se puede demostrar que el producto GUDIZ se encuentra al alcance de toda la población de consumidores, sin limitación alguna.

Se busco también conocer el tiempo durante el cual las personas que participaron en el estudio de mercado conocían la marca GUDIZ, preguntando ¿Hace cuánto tiempo conoce el producto GUDIZ?



El 60% de los encuestados afirmó conocer el producto GUDIZ desde hace más de 10 años, incluso se afirmó que los conocen desde que son niños. Considerando que la mencionada encuesta fue realizada a personas cuya edad se enmarca entre los 25 y 40 años de edad, y el conocimiento que tienen de la marca GUDIZ es de hace más de 10 años, es una muestra inequívoca del uso reiterado del signo GUDIZ para identificar bocaditos de maíz.

3.3.4 Consideraciones respecto a la figura de la Distintividad Adquirida del Signo GUDIZ realizadas por el profesor Jorge Otamendi

El profesor Jorge Otamendi, ha realizado también un análisis respecto a la distintividad que por el uso constante el signo GUDIZ de PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA ha adquirido, y el asombro del profesor Otamendi al hablar sobre el signo GUDIZ es evidente, ya que en sus propias palabras ha dicho:

(...), según lo que surge de los sitios en Internet que he visto, dicha marca ha alcanzado una difusión singular. Impresiona leer los testimonios de quienes recuerdan no solo la marca, sino también el jingle con el que se la promocionaba. En el trabajo “Los protagonistas de la publicidad en el Ecuador los últimos 20 años. Estudio Histórico y de Contexto” escrito por Rafael Esteban Santacruz Caicedo y publicado por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, se reconoce que la compañía “*GUDIZ soy feliz porque son de maíz, son campañas que han generado mucha memorabilidad y que hasta ahora siguen en la retina de la gente, campañas como estas son realmente exitosas*”

Obviamente, si la campaña publicitaria de Gudiz, que según he podido ver en algún sitio de Internet, data de 1985, es recordada en la actualidad, significa que la marca GUDIZ, hoy de Frito Lay¹¹⁵, es una marca de gran prestigio.¹¹⁶

Así también ve cómo esta situación de hecho, y digo de hecho porque actualmente no existe un reconocimiento efectivo por parte de la autoridad nacional competente, como es la distintividad y notoriedad que la marca GUDIZ ha adquirido por su uso constante, se encuadra en el derecho comunitario, precisamente en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto el profesor Jorge Otamendi ha manifestado:

El artículo 135 de la Decisión 486 establece que una marca que carecía de ‘distintividad’, “podría ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica¹¹⁷

Y más adelante continua:

Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano con la marca GUDIZ. GUDIZ ha sido tan intensamente utilizada para “bocaditos de maíz” que no creo equivocarme al afirmar que es la única que el público conoce y reconoce. Este reconocimiento es la mejor prueba de que el público la reconoce como una marca, más allá de si está registrada o no, hecho que el público por lo general ignora.¹¹⁸

¹¹⁵ “Impresionan las referencias que se hacen en distintos sitios al comercial de GUDIZ difundido a partir de la década de 1980 y el recuerdo que hay del comercial de esa época y por tanto, el conocimiento que se tiene de la marca GUDIZ, realizado por PepsiCo Alimentos Ecuador y todos sus antecesores, las cuales para efectos prácticos denominaré en lo sucesivo como Frito Lay” En Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

¹¹⁶ Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

¹¹⁷ Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

¹¹⁸ Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

Finalmente, el profesor Jorge Otamendi ha concluido diciendo que para él está claro que “la marca GUDIZ utilizada por Frito Lay ha adquirido la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486.”¹¹⁹

Así mismo estaría claro que el signo BARCELONA F.C. en el Ecuador ha adquirido una aptitud distintiva respecto al signo BARCELONA S.C., por tal razón el público en general no los asocia ni los confunde, llegando el signo BARCELONA F.C. a adquirir la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

3.3.5 Conclusiones respecto a la Distintividad Adquirida del Signo Gudiz

Con las consideraciones previamente expuestas, queda entonces demostrado de forma evidente la distintividad que el signo GUDIZ, que ha sido usado por más de 30 años para identificar al producto bolitas de maíz de colores, pues en el estudio del presente caso se ha logrado probar:

a) El uso reiterado y real del signo GUDIZ para identificar a bolitas de colores hechas de maíz.

b) Que los consumidores, y en general el mercado ecuatoriano, al único producto que identifican bajo la marca GUDIZ es a las bolitas de colores hechas de maíz, producto comercializado por PEPSICO.

Estas conclusiones que demuestran el uso constante, así como el hecho de que los consumidores el único producto que identifican bajo el signo GUDIZ son las bolitas de colores; han sido demostradas por el análisis de mercado, el cual además nos brinda, respecto al signo y producto GUDIZ, conclusiones que nos permiten entender en mayor grado, la distintividad que este signo ha tenido en relación al producto que protege.

a) De las encuestas realizadas se desprende que la marca GUDIZ tiene un 97 % de recordación espontánea, es decir que la gente afirma conocer la marca.

¹¹⁹ Jorge Otamendi, Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ.

b) De las encuestas realizadas se desprende que un 100% de participantes en el estudio de mercado afirman conocer a la marca GUDIZ como una marca para proteger bolitas de colores de maíz.

c) El único producto que los consumidores identifican bajo la denominación GUDIZ es el producto que comercializa PEPSICO, es decir bolitas de colores de maíz, esto se da porque también los participantes afirman haberlas consumido alguna vez.

d) El lugar en el que más se han adquirido el producto GUDIZ son tiendas de barrio, seguido de supermercados y escuelas.

e) Un 60% de las personas participantes afirma conocer la marca GUDIZ desde hace más de 10 años, este hecho demuestra que el producto ha estado en el mercado por al menos 30 años, ya que entre los participantes del estudio se encuentran personas que tienen entre 25 a 40 años de edad.

f) La recordación que tiene la canción con la cual se promocionaba el producto GUDIZ, canción que lleva aproximadamente 15 años fuera del aire, ha sido de un 22% de los participantes en el estudio de mercado.

g) Es evidente que el signo GUDIZ, cumple con lo establecido en el inciso final del Artículo 135 de Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues se ha demostrado que si bien es cierto este signo no es distintivo en relación a otro signo, es decir carece de distintividad extrínseca; no se puede negar que el signo ha adquirido distintividad en razón de su uso real y continuo a lo largo de más de 30 años. Prueba fehaciente de ello, es que los consumidores y en el mercado en general, al único producto que se lo identifica bajo la marca GUDIZ es al producto comercializado y elaborado por PEPSICO, es decir bolitas de colores de maíz.

3.4 A manera de síntesis

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en diversas ocasiones ha manifestado como criterio que la figura de la Distintividad Adquirida contenida en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN es equivalente a la figura del Secondary Meaning anglosajón, es decir se había pensado que solo los signos carentes de distintividad intrínseca (genéricos, descriptivos o de uso

común) podrían ser registrados como marca si por su uso constante llegaban a tener una aptitud distintiva para identificar a un producto o servicio.

En la Comunidad Andina se entiende que un signo no es distintivo por carecer de distintividad intrínseca o extrínseca. Por este motivo, un signo carente de distintividad intrínseca o extrínseca, puede ser registrado como marca si producto de su uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un producto o servicio en el mercado. Esto sucede, al contrario de lo que ocurre con el Secondary Meaning, figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrínseca puede ser registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a identificar un producto o servicio en el mercado. Por tal razón la figura de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning no son equivalentes.

En el Ecuador, si bien no se han presentado muchos casos en los cuales se puede aplicar la figura de la Distintividad Adquirida, eso no obsta para demostrar la aplicabilidad de la misma, tal es así que tenemos como principal caso de estudio el caso GUDIZ, caso en el cual en aplicación de la figura de la Distintividad Adquirida la marca GUDIZ de PEPSICO, podría ser registrada como marca ya que por su uso constante ha adquirido aptitud distintiva, esto a pesar de la existencia de un registro previo de la marca GUDIZ por parte de un tercero ajeno a PEPSICO. Un segundo caso con el cual se muestra la aplicación de la figura, es con el caso Barcelona, en el cual “BARCELONA F.C.”, una marca que no estaba registrada en Ecuador, carente de distintividad extrínseca respecto a una marca previamente registrada, pero que sin lugar a duda, producto de su uso constante, ha llegado a adquirir distintividad en el mercado. Por lo tanto, este signo podría acceder a registro en los términos del inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.

CONCLUSIONES

- a) La marca es un bien inmaterial que se encuentra conformado por caracteres perceptibles a través de los sentidos, para que de esta manera puedan permitir a los consumidores distinguir bienes y servicios ofrecidos en el mercado de otros bienes o servicios similares.
- b) La marca cumple con diversas funciones informativas ante los ojos de los consumidores. Entre sus funciones más importantes se encuentran el indicar la procedencia y la garantía o calidad que un producto o servicio tiene en relación al fabricante del mismo; así mismo cumple con la función de brindar a los productos o servicios el ser publicitados por diversos medios ante los consumidores; y por ultimo la marca cumple la función de distinguir productos y servicios en el mercado.
- c) Para que un signo pueda ser una marca debe cumplir con dos requisitos principales, el primero que este se pueda representar gráficamente, ante el cual se ha podido demostrar que tanto texturas, olores y sonidos han sido susceptibles de representación gráfica; y como un segundo requisito, es que el signo posea distintividad.
- d) En la Comunidad Andina de Naciones, la protección referente a signos distintivos no tiene como única finalidad la de diferenciar los productos de sus similares en el mercado, sino también, tiene como finalidad premiar y brindar protección al esfuerzo empresarial en razón de la constancia en el mercado.
- e) La distintividad de las marcas tiene dos aspectos: El primer aspecto es la distintividad intrínseca, misma que es la capacidad que tiene un signo respecto a un producto o servicio, es decir que no describa ni al producto o servicio, ni al género al que este pertenece; y que no sea un signo de uso común para ese tipo de productos. El segundo aspecto es la distintividad extrínseca, la cual es la capacidad de un signo para ser diferente de otros signos previamente existentes.
- f) La figura de la Distintividad Adquirida, contemplada en el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones ha establecido la posibilidad de que signos que no son distintivos, o que son descriptivos, genéricos, de uso común, o que consistan en un color no delimitado por una forma específica; puedan ser registrados en virtud de la distintividad que el signo haya adquirido producto del uso constante en el mercado para identificar un producto o un servicio.

- g) La figura del Secondary Meaning, propia del derecho anglosajón, ha establecido la posibilidad de que un signo que es descriptivo, genérico o de uso común, o que consistan en solamente un apellido, pueda ser registrado como marca si como producto de su uso constante en el mercado, este llega a ser distintivo de un producto o servicio.
- h) Ambas figuras, la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning, han sido equiparadas en la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, es decir se ha considerado que tanto la figura de la Distintividad Adquirida como el Secondary Meaning han establecido la posibilidad de registro de signos que en principio son carentes de distintividad intrínseca, y por esta razón ambas figuras serían equivalentes.
- i) La Distintividad Adquirida reviste de un mayor análisis respecto al Secondary Meaning anglosajón, pues al otorgar un carácter distintivo por el uso, a signos que carecen de distintividad, sin hacer una diferenciación de la distintividad intrínseca o extrínseca, la figura de la Distintividad Adquirida, permitiría la posibilidad de registro como marca aquellos signos que *ab initio* no poseen una capacidad distintiva extrínseca.
- j) Debido a que en la Comunidad Andina de Naciones se entiende que un signo no es distintivo por carecer de distintividad intrínseca o extrínseca, un signo carente de distintividad, sea intrínseca o extrínseca, puede ser registrado como marca si producto de su uso constante en el mercado, el signo llega a ser identificativo de un producto o servicio en el mercado. Al contrario de lo ocurrido con el Secondary Meaning, figura por medio de la cual un signo carente de distintividad intrínseca puede ser registrado como marca si por su uso contante en el mercado llega a identificar un producto o servicio en el mercado; por tal razón la figura de la Distintividad Adquirida y el Secondary Meaning no son equivalentes.

BIBLIOGRAFÍA

Libros y artículos:

- ALEMÁN, Marco Matías. Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Bogotá Top Manangement, 1996.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid. Civitas, 1978.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Fundamentos de derecho de marcas”. Madrid Montecorvo, 1984.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos En: NÓVOA-FERNÁNDEZ CARLOS; OTERO-LASTRES JOSÉ MANUEL; BOTANA-AGRA MANUEL. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: MARCIAL PONS, 2009.
- OTAMENDI, Jorge. Derecho de marcas. Buenos Aires LexisNexis Argentina S.A., 2002.
- OTAMENDI, Jorge. Dictamen presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ. de 1 de Julio de 2013.
- MATHELY, Paul. Le droit français des signes distinctives, 1984.
- NAVARRETE MARTÍNEZ, Danilo. Manual Ecuatoriano de Derecho Marcario. Quito ECOMINT, 2010.
- OTERO LASTRES, José Manuel. Régimen de marcas en la decisión 486 del acuerdo de Cartagena. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 2. Junio de 2001.
- PHILLIPS, Jeremy. Trade Mark Law, A Practical Anatomy. Oxford University Press, 2003
- POUILLET, Eugène, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres, 6ª ed., Paris, 1912.
- West's Encyclopedia of American Law, edition 2. The Gale Group, Inc. 2008

Leyes, tratados o acuerdos:

- TRADEMARK ACT OF 1946 (Lanham Act)
- Decisión del Acuerdo de Cartagena 486. Publicada en el Registro Oficial 258 de 02 de febrero de 2001
- Ley de Propiedad Intelectual. Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 426 de 28 de diciembre de 2006; Última modificación: 25 de junio de 2013
- Clasificación Internacional de Niza, décima edición.

Trámites, jurisprudencias, resoluciones:

- Proceso 04-IP-1994. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 17-IP-1995, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 26-IP-1996, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 19-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 46-IP-2000, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 63-IP-2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 92-IP-2004, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 92-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 112-IP-2006, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 53-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 82-IP-2008, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 44-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 69-IP-2010, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 14-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 134-IP-2011, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 53-IP-2012, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Proceso 03-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Proceso 34-IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- Innovation Ventures, LLC v. N.V.E., Inc., 694 F.3d 723 (2012); 2012-2 Trade Cases P 78,053, 104 U.S.P.Q.2d 1560
- Resolución No. 301348, de 04 de octubre de 2004; Dirección Nacional de Propiedad Industrial-IEPI
- Resolución No. S/N, de 10 de marzo de 2011; Comité de Propiedad Intelectual – IEPI
- Trámite No. 07-172RA-2SRR; Comité de Propiedad Intelectual-IEPI

Internet

- <http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=perceptible>
- <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=percibid>
- http://www.quizlaw.com/trademarks/what_is_secondary_meaning.php

ANEXOS

ANEXO I

- **ALEGATO DEL PROFESOR JORGE OTAMENDI ADJUNTADO EN EL TRÁMITE NO. 07-172-RA-2S RR DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

G. BREUER

ESTABLECIDOS EN 1869

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ABOGADOS

TEL: 54 (11) 4312-5678
54 (11) 4313-3760

FAX: 54 (11) 4311-4199
54 (11) 4313-3740

25 de Mayo 460
C1002ABJ BUENOS AIRES
ARGENTINA

P.O.Box 1287
C1000WAM BUENOS AIRES
ARGENTINA

1º de julio de 2013

Dictamen a ser presentado en el Trámite No. 15248, solicitud de registro de la denominación GUDIZ

Marca GUDIZ en el Ecuador

- I -

Se me pide que me expida sobre el peso de la coexistencia de hecho y derecho, en la determinación de confundibilidad de marcas que cubren productos diferentes. Para dar una opinión que cubra la realidad del caso en análisis también me he de referir al valor que tiene el uso de una marca no registrada.

Antes del desarrollo del tema describiré brevemente los hechos sobre los que desarrollaré mi opinión a manera de evitar interpretaciones equivocadas.

La marca GUDIZ es registrada por primera vez en el ámbito del Pacto Andino, en Colombia, en el año 1975, por quien ahora es PepsiCo Alimentos Colombia. Esta misma marca fue registrada por un tercero en 1979 en Ecuador, cuyo titular es hoy Comercial Alimenticia S.A.

En la década de 1980 la empresa ECUDAL S.A. luego absorbida por Snacks America Latina Ecuador, comenzó a usar la marca GUDIZ dentro de territorio ecuatoriano, uso que continúa a la fecha.

Luego de usar constantemente la marca GUDIZ en el mercado ecuatoriano por al menos 20 años, en el año 2004 Frito Lay Colombia (ahora PepsiCo Alimentos Colombia), sociedad afiliada a Snacks America Latina Ecuador (ahora PepsiCo Alimentos Ecuador), ambas pertenecientes al mismo grupo económico de PepsiCo, Inc. solicita el registro de la marca GUDIZ en el Ecuador, misma que no recibe oposición de Comercial Alimenticia S.A., pero sí una observación del Instituto

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, que denegó el registro, siendo dicha denegatoria apelada por PepsiCo Alimentos Colombia.

Paralelamente al trámite de registro de marca señalado en el párrafo que antecede, Frito Lay Colombia inició el trámite de cancelación por falta de uso contra la marca GUDIZ de Comercial Alimenticia, lo cual mereció un acogimiento primero y un rechazo después y que motivó una serie de otras acciones que no viene al caso mencionar aquí.

No surge de las actuaciones con claridad que Comercial Alimenticia S.A. haya usado efectivamente la marca GUDIZ o la marca GUDY’S durante algún período en productos dentro del territorio ecuatoriano. A los efectos de mi análisis, y aunque tal uso no tenga sustento en prueba obrante en autos, asumiré que algún uso anterior de GUDIZ se ha realizado por parte de esta sociedad.

El uso de GUDIZ por Ecuad S.A. y luego por Snacks America Latina Ecuador (ahora PepsiCo Alimentos Ecuador) ha sido para “*bocaditos de maíz*”, mientras que el uso de Comercial Alimenticia S.A. habría sido para “*caramelos*”.

Para determinar la intensidad de GUDIZ para dichos “bocaditos” he recurrido a los buscadores principales donde he encontrado datos de gran interés para mi análisis.

Impresionan las referencias que se hacen en distintos sitios al comercial de GUDIZ difundido a partir de la década de 1980 y el recuerdo que hay del comercial de esa época y por tanto, el conocimiento que se tiene de la marca GUDIZ, realizado por PepsiCo Alimentos Ecuador y todos sus antecesores, las cuales para efectos prácticos denominaré en lo sucesivo como Frito Lay.

No he encontrado ni una sola referencia a la marca GUDIZ, ni GUDY’S de Comercial Alimenticia S.A.

En lo que hace a lo que amparan las marcas, veo que la marca de Comercial Alimenticia S. A. cubre exclusivamente “*caramelos, confites de distintos sabores, dulces, galletas y chicles*”. Mientras que la marca de Frito Lay ha sido usada para distinguir “*bocaditos de maíz*” y la solicitud respectiva distingue “bocaditos de maíz” en la actualidad, aunque fue solicitada para toda la clase.

Otro hecho muy relevante en el caso es que Comercial Alimenticia S.A. no se opuso a la solicitud de la marca GUDIZ de Frito Lay.

- II -

A los efectos de determinar si dos marcas son o no confundibles hay varios factores que deben ser tenidos en cuenta y que no viene al caso repetir aquí. Pero hay tres que veo en esta causa que tienen una relevancia determinante. El primero de ellos es que, como ya señalé, las marcas en pugna cubren productos diferentes: “*bocaditos de maíz*” por un lado y “*caramelos, confites de distintos sabores, dulces, galletas y chicles*”, por el otro.

Como vemos no se trata de los mismos productos toda vez que un confite es una golosina consistente en fruta seca, frutos secos, semillas o especias recubiertos de caramelo de azúcar, tal y como lo define Wikipedia. Para la Real Academia Española, según reza el Diccionario de la Lengua, el confite es una “*pasta hecha de azúcar y algún otro ingrediente, ordinariamente en forma de bolillas de varios tamaños*”.

Y así lo debe haber entendido antes Comercial Alimenticia S.A. y por ello toleró el uso y no se opuso al registro.

El segundo es que la marca GUDIZ solicitada por Frito Lay se viene utilizando desde hace alrededor de 30 años. No he visto prueba alguna de conflictos o de casos de confusión entre las marcas, con lo cual se debe presumir que efectivamente las marcas cubren productos diferentes y que no son confundibles. Insisto en que sólo al efecto del análisis asumo un uso de la marca de Comercial Alimenticia S.A. ya que no he visto en ninguna prueba constancias definitivas del uso de la misma, sino de GUDY’S.

Aún así me pongo en la mejor posición para esta firma, asumo que usó la marca. Digo en la mejor, porque de no haber usado la marca, estaría en condiciones de ser declarada caduca.

En Argentina se han decidido infinidad de casos en los que se sostiene que la coexistencia pacífica de las marcas durante cierto tiempo es una prueba determinante de que las mismas son inconfundibles. Obviamente también juega un papel importante en esta determinación el que dicho uso hubiese sido conocido y consentido por la otra parte.

Así se ha dicho:

“... la presencia simultánea en el mercado de expresiones similares –sea empleadas como marcas o como nombres comerciales–, sin que la oponente haya acreditado que se produjeran situaciones equívocas ni brindado explicaciones satisfactorias de por qué consintió el uso de un nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor importante para determinar su inconfundibilidad...” (In re: causa 17.699/94, “Transportadora Volta Redonda S.A. c/ Simex Internacional Cargas S.A. s/ cese de oposición al registro de marca”, Sala III, del 10/11/98). Ver también causa 12354/03 “Castellani, Carlos Alberto c/ Lapilli Leonardo s/ cese de oposición al registro de marca”, Juzgado 11, Secretaría 22, Sala III, del 01/07/10.

En 1968 la Excma. Cámara Federal en lo Civil y Comercial declaró la inconfundibilidad de las marcas AIRON y AIRCON con estos fundamentos.

“... la coexistencia de ambas marcas desde 1950 a 1956 y la propia tolerancia de la actora que no formuló oposición alguna al registro de la marca AIRCON, ni tampoco a su renovación, ni articuló nulidad alguna desde el registro de dicha marca. Habiendo coexistido tanto tiempo, y no estando acreditado ningún perjuicio, no se ve la razón para declarar la nulidad pedida.” (In re: causa 3914, “Giura Domingo c/ Aircon S.R.L.”, del 20/2/68)

Poco después sostuvo:

“En ese mismo sentido esta Sala ha resuelto que cuando han coexistido dos marcas –una registrada y otra de hecho– desarrollándose en paz una vivencia simultánea, sin que se hubiera probado el acaecimiento de problemas o de situaciones dañosas, no es razonable admitir la oposición

al registro (causa 9471 del 1/9/70). No se trata de homologar así una nueva categoría de marcas surgidas por el solo hecho del uso sino de evaluar una situación fáctica sin desoir el reclamo de una realidad comercial (causa 9476 del 20-770)...” (In re: causa 1512, “Nobile SCA c/ La Noble SAIM.Ref.Inc. y Com.”, Sala II, del 1/8/72)

Al declararse inconfundible GILLETTE FOAMY y FOAMY, se dijo:

“...Es que, como se señaló en esos precedentes, si las marcas han coexistido pacíficamente durante largos años, y esto fue conocido y tolerado por la oponente, no se percibe qué daño le causa la regularización de un estado de hecho preexistente, conocido y aceptado sin protestas ni reservas; la oposición, en tal supuesto, comporta una actitud que importa un alzamiento contra la conducta anterior discrecionalmente asumida –bien que no en todos los casos–, lo que no merece amparo judicial.” (In re: causa 9686/2000, “The Gillette Company c/ New Idea SA s/ cese de oposición al registro de marca y nulidad y reconvención por cese de uso, Sala II, del 22/06/07).

Los mismos fundamentos sirvieron para declarar inconfundibles HAI y HAIK:

“Cabiendo señalar que resulta inadmisibile que la demandada, que toleró sin objeciones el uso de la denominación HAI en función marcaria de hecho, pretenda volverse ahora sobre su propia conducta discrecional, alzándose contra el pedido de su registro (conf. Sala I, causa 1532 citada). (In re: causa 6951 y 6951/1, “Hai Sociedad de Hecho c/ H. Lomlojian y Cía. SRL”, Sala II, del 19-12-89).

Otro caso interesante fue aquel en el que en virtud de la coexistencia de una marca usada y de otra registrada y en el caso eran idénticas: “DRAKKAR”, se concedió la marca a una parte para toda la clase menos embarcaciones (la había usado para tablas de surf solamente) y a la otra parte para embarcaciones. Se trataba como vemos, de productos que pertenecían a un mismo género (In re: causa 5513, “B.F.Fiberglass SRL c/ Couñagu, Carlos Alberto”, Sala II, del 30-12-87)

En otro caso y con los mismos fundamentos se admitió la coexistencia le la misma marca ("LOZANO") en la clase de los productos alimenticios, a una parte por su uso anterior para distinguir pre-pizzas y a la otra parte el resto de la clase (In re: causa 76694 "Lozano Hugo O. y otro c/ Panificadora Lozano S.A.", Sala II, del 25-7-78).

Los mismos fundamentos sirvieron para declarar inconfundibles a las siguientes marcas: MALENA y MANERA (In re: causa 7334/92, "Bagley S.A. c/ Virgilio Manera S.A.I.F.", Sala III del 21-05-93), NOBILE y LA NOBLE (In re: causa 1512, "Nobile S.C.A. c/ La Noble SAIC.R.I.y C.", Sala II, del 1-08-72), MORA y MOHA (In re: causa 15430/04, "Moauro Damián Esteban c/ Palti Salomon", Sala III, del 04-08-09), NEPHROSS y NEFROS TEC (In re: causa 3881, "Galdini Gaudencio y Capiello Miguel c/ Organon Tencknika B.V.", Sala II, del 26-11-85).

No quiero citar más casos pues hay muchos. Todos ellos parten del mismo supuesto, una coexistencia pacífica de años, además conocida y consentida por la otra parte, es determinante de la inconfundibilidad y le impide a quien consintió ese uso oponerse al mismo con posterioridad.

En este caso la coexistencia pacífica superaría con creces cualquiera de los casos argentinos. La marca de Frito Lay ha estado en el mercado ecuatoriano desde la década de 1980. Es decir durante casi 30 años se usó la marca GUDIZ, cuyo registro pretende Frito Lay.

Pero además, según lo que surge de los sitios en Internet que he visto, dicha marca ha alcanzado una difusión singular. Impresiona leer los testimonios de quienes recuerdan no sólo la marca, sino también el jingle con el que se la promocionaba. En el trabajo "Los protagonistas de la publicidad en el Ecuador los últimos 20 años. Estudio Histórico y de Contexto" escrito por Rafael Esteban Santacruz Caicedo y publicado por la Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, se reconoce que la campaña "*GUDIZ soy feliz porque son de maíz, son campañas que han generado mucha memorabilidad y que hasta ahora siguen en la retina de la gente, campañas como estas son realmente exitosas*".

Obviamente, si la campaña publicitaria de GUDIZ, que según he podido ver en algún sitio de Internet, data de 1985, es recordada en la actualidad, significa que la marca GUDIZ, hoy de Frito Lay, es una marca de gran prestigio.

Si esta marca ha estado en el mercado durante casi 30 años sin que se hubiese generado conflicto alguno con otra marca, es claramente porque no hubo casos concretos de confusión. Y si ante ese largo uso no hubo casos concretos de confusión es porque las marcas no eran ni son confundibles y pueden seguir coexistiendo para distinguir los productos que distinguen.

El tercero es que el principal interesado en la cuestión no dedujo oposición al registro de la marca. Y si no lo hizo es porque ni su registro ni su uso los consideraba perjudiciales. Esta falta de oposición debe verse a la luz de los demás hechos que mencionaré a continuación. A la fecha de la solicitud el uso llevaba más de 20 años. Esa tolerancia y la falta de oposición a una marca cuyo uso no podía ser ignorado son claras pruebas de la falta de interés del entonces titular de la marca registrada, que no tiene otra explicación que ello se debía a que las marcas eran consideradas inconfundibles.

- III -

Las normas y jurisprudencia del Pacto Andino llegan a la misma conclusión respecto de la coexistencia y la inconfundibilidad.

El artículo 135 de la Decisión 486 establece que una marca que carecía de 'distintividad', "podría ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica".

Ese uso hace que el público consumidor distinga la marca posterior como un signo diferente del que estaba registrado con anterioridad. En otras palabras, al poder ser distinguida la marca posterior por el público, desaparece la posibilidad de confusión con la marca registrada con anterioridad.

En el Pacto Andino se entiende que una marca carece de poder distintivo o de distintividad, o bien porque carece de novedad o bien porque es confundible con otra registrada con anterioridad. Por esta razón, la Resolución No. 030348 de 4 de octubre de 2005 de la DNPI del IEPI que negó el registro de la marca GUDIZ solicitada por Frito Lay Colombia, basó su negativa en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la CAN. Sin embargo, no se ha considerado el último inciso del artículo antes mencionado, que al respecto establece: “no obstante lo previsto en los literales b) ...”, respecto a las marcas que carezcan de distintividad, “un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.”

En el caso *FAMILIA vs FAMILIA* (Proceso 56-IP-2007) del 6 de junio de 2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo:

“Que por efecto del uso constante, real y efectivo en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara.

Este requisito se debe complementar determinando a partir de qué momento opera el fenómeno de la distintividad adquirida. la distintividad puede ser adquirida antes de la solicitud del registro, después de la solicitud del registro o después del registro mismo.

Lo anterior obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo sobre la base de la distintividad o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante, real y efectivo” (Proceso: 56-IP-2007 – Marcas: FAMILIA vs. FAMILIA)

“Lo primero es establecer qué se entiende por uso constante, real y efectivo. Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además dicho uso para ser real y efectivo debe ser evaluado de conformidad con las cantidades de productos o servicios puestos en el mercado en relación con la naturaleza de los mismos” (Proceso: 56-IP-2007)

Esto es exactamente lo que ha sucedido en el mercado ecuatoriano con la marca GUDIZ. GUDIZ ha sido tan intensamente utilizada para “bocaditos de maíz” que no creo equivocarme al afirmar que es la única que el público conoce y reconoce. Este reconocimiento es la mejor prueba de que el público la reconoce como una marca, más allá de si está registrada o no, hecho que el público por lo general ignora.

En el caso OMEGA vs OMEGA (Proceso 44-IP-2010) del 29 de abril de 2010, dicho Tribunal sostuvo que:

“Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la ‘distintividad sobrevenida’ para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad sobrevenida se puede dar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo”

En nuestro caso, se dio la distintividad sobrevenida antes de la solicitud del registro. Como vimos GUDIZ fue utilizada durante años como marca de hecho. Fue recién en el año 2004 que fue solicitado su registro como marca. El uso para ese entonces llevaba alrededor de 20 años y ya había adquirido el prestigio y reconocimiento del público consumidor. Es interesante destacar los testimonios que recuerdan al producto y al jingle publicitario cuando eran niños.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario antes o después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria.

Es que toda la finalidad de reconocer el significado secundario es el mismo que señalo más adelante para proteger a la marca de hecho. Es proteger la clientela lograda a través del uso de la misma. El tratadista Rudolff Callman (“Callman on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies”, 2013 Thomson Reuters 4/2013, pág. 20-178), explica que la historia está llena de casos de marcas que adquirieron significado secundario y sostiene:

“La ley no podía ignorar este desarrollo, y no podía permitir a imitadores desleales excusar el fraude invocando distinciones legales entre marcas técnicas y no técnicas ...”.

En los dos casos citados se trataba de situaciones idénticas al que se discute en el presente caso, un uso intenso durante años de una marca enfrentada con otra, igual, registrada con anterioridad. En ambos, se remitió el caso a los Jueces Consultantes para que emitieran un nuevo fallo de acuerdo a la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esta claro para mi que la marca GUDIZ utilizada por Frito Lay ha adquirido la capacidad distintiva a la que se refiere el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486.

Hay otro hecho a tener en cuenta en este caso además de la cuestión de la coexistencia y es el valor que tiene el uso sin registro de la marca GUDIZ. Ya he señalado que se trata de una marca que por su uso y promoción goza de una gran difusión. El público la recuerda y asocia con un producto determinado. En términos de mercado está claro que la marca GUDIZ tiene una clientela propia, que ha sido adquirida, sin recurrir a actos de confusión, por el esfuerzo realizado por sus titulares a través del tiempo. Dejar, a estas alturas, sin registro de marca a Frito Lay significaría lisa y llanamente la posibilidad de perder esa clientela y permitir que cualquiera, en el caso la otra parte, se aproveche del prestigio legítimamente obtenido por la marca GUDIZ.

Desde hace años la jurisprudencia argentina reconoce un enorme valor al uso de una marca por esta razón:

“La protección al uso anterior de una marca sin registro, obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contraria –en este caso no invocada ni existente– sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización.” (In re: causa 9476, “R. Moghilevsky e Hijos SRL c/ Modart SACIFI”, Sala II, del 21-7-70)

También:

“Pues bien: una de las finalidades esenciales de la Ley de Marcas es la tutela de las buenas prácticas comerciales (Corte Suprema, Fallos: 255:26; 257:45; 259:292; 267:360; 272:290; 279:50, exp. 8227 C.A.T. Cigaretten Fabriken GmbH c/ Emaliena SACI, del 24/7/66). Ellas exigen que se respete el derecho a la clientela formada mediante el uso legítimo de una marca y en muchas hipótesis a través del empleo de “hecho” de ese elemento de identificación de los productos. Porque si bien es cierto que la ley 3975 adoptó el llamado “sistema atributivo”, también lo es que él no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que prive a las marcas no registradas de la tutela que surge de los principios generales del Derecho sea para proteger la indicada clientela o ya fuera para cohibir prácticas poco leales (conf. CNFed Sala Civ. y Com. entonces única, LL T 129 P1038, sis. 16770; esta Sala II, causa 6921 “Swift de la Plata S.A. c/ Sumastro José Gerardo” del 23/5/78, sus citas y

otras). (In re: causa 22, "Industrialización de Cereales Granisol SRL c/ Alimentos Granix SA", Sala II, del 17/10/80).

En igual sentido Causa 1589 "Dobboletta y Cía. SAICyF c/ Mozotegui, Arriola, Inchaurraca y Cía. SACIF", Sala II, del 30/11/72 y Causa 1538 "Dignos SACIFI y A c/ Minotto, Luis Emilio" del 29/2/72.

En el caso que nos ocupa no cabe ninguna duda que hay clientela y que ella es de la marca GUDIZ de Frito Lay. Esta clientela, insisto, fue adquirida de buena fe, legítimamente. Y la única que pudo haberse opuesto al uso de la marca era Comercial Alimenticia S.A. y no lo hizo. Y la única, además, que pudo oponerse al registro era Comercial Alimenticia S.A., tampoco lo hizo. Estos hechos demuestran con claridad que la clientela generada con el uso de la marca fue legítimamente adquirida y que ahora no le puede ser arrebatada mediante la denegatoria del registro.

Entiendo que la cuestión hubiese sido de más difícil solución de no haberse limitado la marca denegada. Pero, habiéndose limitado la marca para distinguir otros productos dicha solución aparece naturalmente. Ese uso anterior y la clientela adquirida no pueden ser ignorados. Cabe imaginar el absurdo, y la injusticia, del supuesto en que desaparecido el derecho de Frito Lay para "bocaditos de maíz", Comercial Alimenticia SA obtuviese el registro de la misma y la usase. Se quedaría así con el mercado y la clientela de Frito Lay sin razón moral legítima que pueda ser acogida por sistema legal alguno.

En los términos de la Decisión 486, GUDIZ ha adquirido capacidad distintiva y esto le otorga el derecho a ser registrada como marca. Al reconocimiento del público consumidor como marca se agrega así el derecho a que sea registrada como tal.

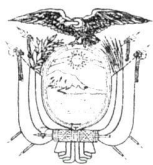
Atentamente,


Jorge Otamendi

ANEXO II

- **DECLARACIÓN JURAMENTADA DE REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO POR PARTE DE JETHRO CORTÉS REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA.**
- **ESTUDIO DE MERCADO RESPECTO AL PRODUCTO CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LA MARCA GUDIZ ADJUNTADO EN EL TRÁMITE NO. 07-172-RA-2S RR DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA; por cuanto me ha presentado el documento habilitante que ostenta, cuya copia certificada se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto bien instruido por mi, el Notario, en el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, y advertido que fue de decir la verdad con claridad y exactitud, previas advertencias de la gravedad del juramento y de las penas de perjurio, con juramento declara lo siguiente: Yo, JETHRO JOSÉ ANTONIO CORTÉS TRABADO, Gerente General y Representante Legal de la compañía GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA, compañía legalmente constituida en Ecuador, domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, comparezco ante Usted Señor Notario para declarar libre y voluntariamente que represento a la empresa GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA, empresa dedicada a la encuestas y sondeos de opinión a nivel nacional e internacional desde el año dos mil ocho (2008), declaro que la realización de las encuestas referentes al conocimiento del producto (bocaditos de maíz) marca GUDIZ en el Ecuador ha sido realizada de forma imparcial, objetiva y sin ningún tipo de direccionamiento. Además, ante usted declaro que de la muestra entregada se ha consultado a nivel nacional en un cien por ciento (100%); en la ciudad de Quito en un cincuenta punto doce por ciento (50.12%); y en la ciudad de Guayaquil en un cuarenta y nueve punto ochenta y ocho por ciento (49.88%). Del total de la muestra se pudo consultar en un cien por ciento (100%) a personas de 25 a 40 años. Del total de la muestra se pudo consultar en un cuarenta y seis punto cinco por ciento (46.5%) a personas de sexo masculino y a un cincuenta y tres punto cinco por ciento (53.5%) a personas de sexo femenino. Es



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA**). Para la celebración de la presente


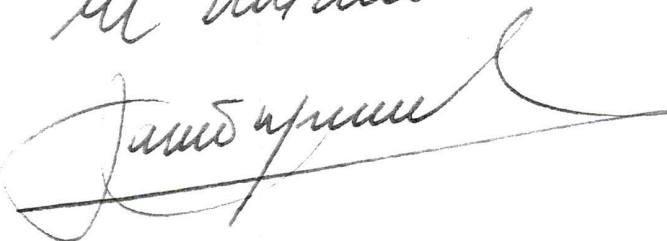
escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, que leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría.

DE TODO LO CUAL DOY FE.-




JETHRO JOSÉ ANTONIO CORTÉS TRABADO

c.c. 06474596



El presente artículo de este periódico de nacionalidad belga, en el que se plantea una transición obrera alguna, y, después de haber estado según la ley, la más amplia protección posible.

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
BOYCE y fotocopia que ANTES DE sta
se emite con el documento que se consuetudo
en Bojas Bojas
11 SET. 2013
[Firma]
Dr. Jairo Machado Cevallos
Notario Primer del Canton Quito

21 SET. 2013

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Encargado del Canton Quito

PASAPORTE
 Estados Unidos Mexicanos
 Tipo: P
 Número de serie: 00000000000000000000
 Fecha de expedición: 01/01/2011
 Validez: 10 años
 Lugar de expedición: México, D.F.
 Autoridad: Secretaría de Relaciones Exteriores
 Nombre: JETHRO JOSE ANTONIO
 Apellidos: CORTES TRABADO
 Fecha de nacimiento: 07/05/1984
 Lugar de nacimiento: México, D.F.
 Sexo: M
 Fecha de expedición / Fecha de caducidad: 01/01/2011 / 01/01/2021
 Firma: [Firma manuscrita]
 Caudulamiento: 0066474596

P<MEXCORTES<TRABADO<<JETHRO<JOSE<ANTONIO<<<<
5064745969MEX840507OMI702231<<<<<<<<<<<<<<<<00

En caso de que el titular de este pasaporte requiera de asistencia o protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la representación diplomática o consular mexicana más cercana.

PROCESS OF EMERGENCE IN NORTHERN A,
IN CASE OF AN EMERGENT PLANT SOCIETY
IN CASE OF BOREAL PRIMER OF NORTHERN A

Nombre: _____

Dirección: _____

Entidad federativa: _____

C.P. _____ Teléfono: _____

FOR THE RECORD: THE APPLICANT'S ADDRESS
 ADDRESS OF THE FIRM

Nome: _____
 Endereço: Rua _____, nº _____
 Bairro: _____, Cidade: _____, Estado: _____
 CEP: _____ Tel: _____

LE PASSEPORTS A VOYAGER POUR LES PAYS
 LE PASSEPORTS A VOYAGER POUR LES PAYS
 LE PASSEPORTS A VOYAGER POUR LES PAYS

ANZARBOG, IDOLLE
República de Colombia

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765

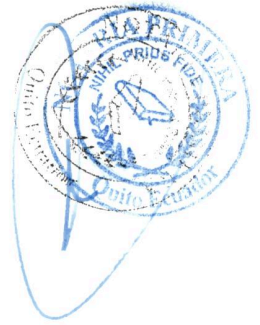
GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA

Quito, 01 de abril del 2013

Señor

Jethro José Antonio Cortés Trabado

Presente



De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Universal Ordinaria de GFKEcuador S.A. Investigación Estratégica, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO años.

De conformidad con lo que establece el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, en el desempeño de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizará la libre y más amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

La compañía GFKEcuador S.A. Investigación Estratégica se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 12 de Marzo de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de Marzo de 2008.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, belonging to Mercedes Ayo, is written over the word 'Atentamente'.

Mercedes Ayo

Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GFKEcuador S.A. Investigación Estratégica para el cual he sido elegido. Quito 1 de Abril del 2013.

A handwritten signature in black ink, belonging to Jethro José Antonio Cortés Trabado, is written above the printed name.
Jethro José Antonio Cortés Trabado
Pasaporte G06474596



TRÁMITE NÚMERO: 10027

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5124
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

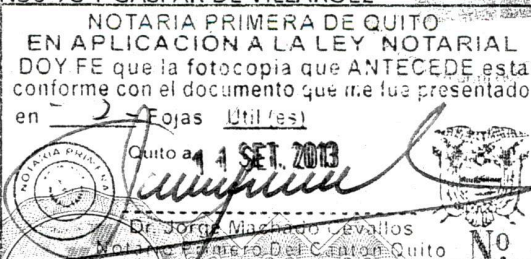
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
G06474596	CORTES TRABADO JETHRO JOSE ANTONIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



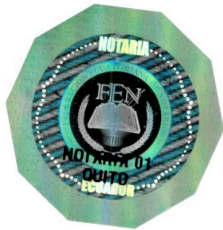


DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

Se otorgo ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por
GFKECUADOR S.A. INVESTIGACION ESTRATEGICA; y, en fe de ello
confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito
el once de septiembre del año dos mil trece.-



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



RE-1851 EXPLORACIÓN INTERCEPT

Cliente: PEPSICO

Contactos:

Jethro Cortés

Gerente General GfK

Leonardo Asanza

Ejecutivo de Proyectos GfK GYE

Mónica Rumbea

Ejecutiva de proyectos GfK GYE

Julio, 2013



Introducción

Nota Metodológica

Intercept

Esta fase nos ayudará a identificar las expectativas del público objetivo en puntos de afluencia para poder explorar el comercial deseado

F2F INTERCEPT



Recolección de Datos:

Entrevistas F2F por intercept, en puntos de afluencia
Cuestionario: máximo 10-15 minutos de duración.

Público Objetivo



Las personas que participaron en este estudio deberían cumplir con las siguientes características:

Género:

Hombres y Mujeres

NSE:

Medio alto, medio típico, medio bajo

Edad:

25 a 40 años

Ciudad:

Quito-Guayaquil

Característica:

Conocedor de la marca Gudiz



Distribución de la muestra

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA			TOTAL
CIUDAD	Guayaquil	192	385
	Quito	193	
NSE	Medio Alto	95	385
	Medio Típico	126	
	Medio Bajo	164	
EDAD ENTREVISTADO	25 a 40 años	385	385
GÉNERO	Masculino	179	385
	Femenino	206	

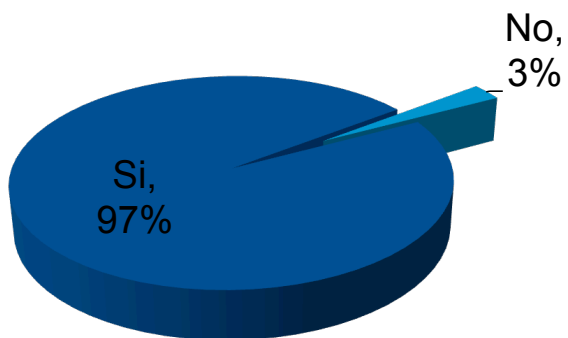


CONOCIMIENTO DE LA MARCA GUDIZ

Conocimiento

Conocimiento de la marca "GUDIZ"

Base: 385



Recordación de Imagen

Base: *10



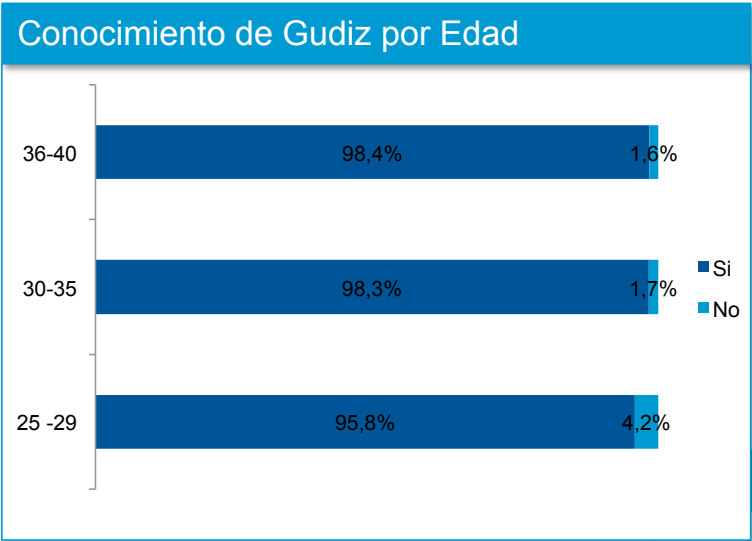
* Bases pequeñas



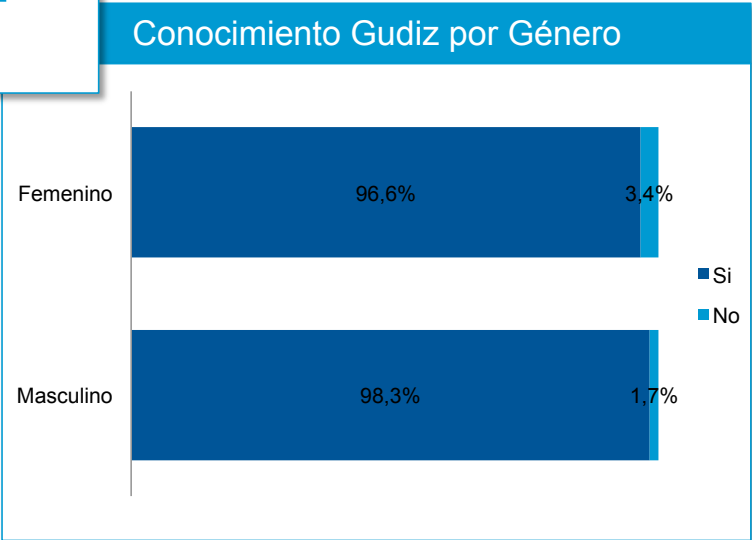
P1. P2. ¿Conoce o ha escuchado sobre la marca GUDIZ?; ¿Recuerda en dónde se realizó esta imagen?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Conocimiento Gudiz



El conocimiento espontáneo de Gudiz es mayor dentro de los grupos de edades de 30 a 40 años.



Conocimiento

Productos comercializados

Base: 385



Consumo alguna ocasión

Base: 385



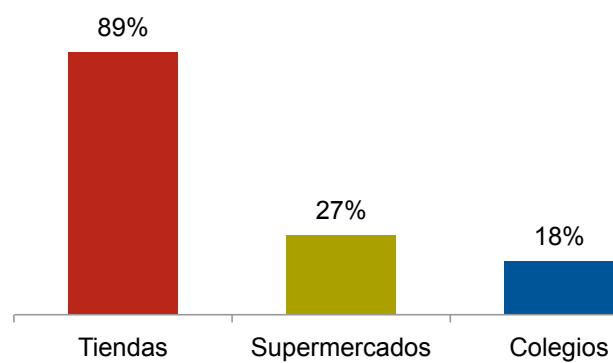
P3. P4. ¿Qué clase de productos son comercializados con esta marca?; ¿Ha consumido alguna vez este tipo de productos?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Conocimiento

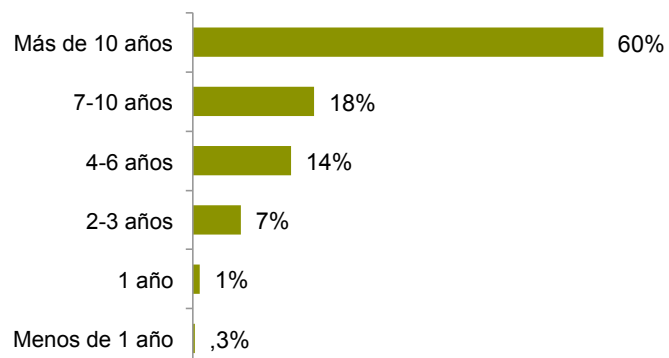
Lugar de adquisición

Base: 385



Años de conocer el producto

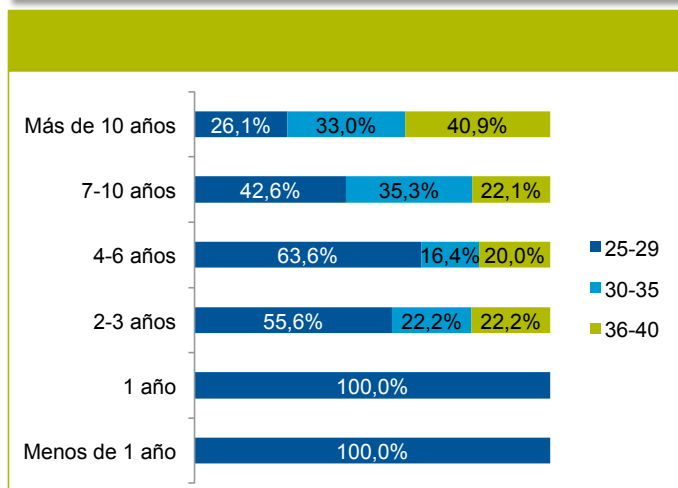
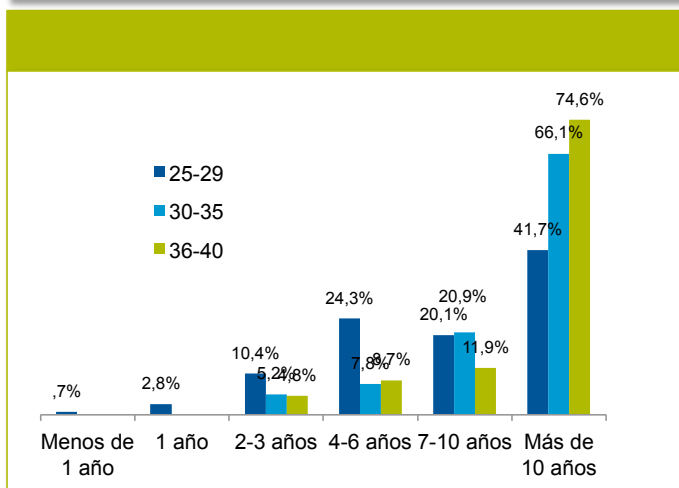
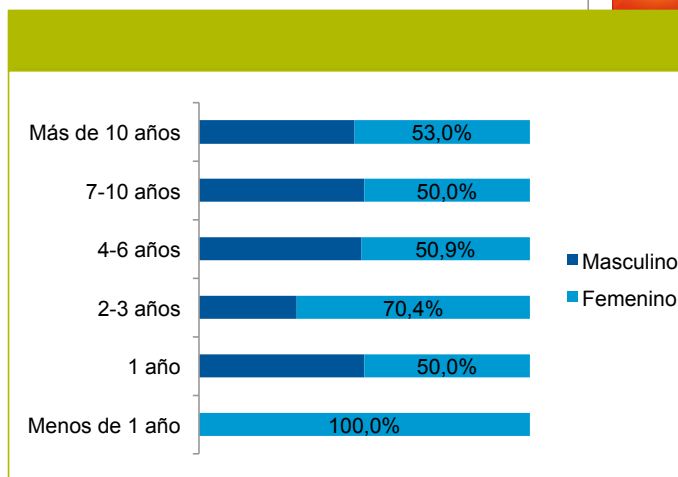
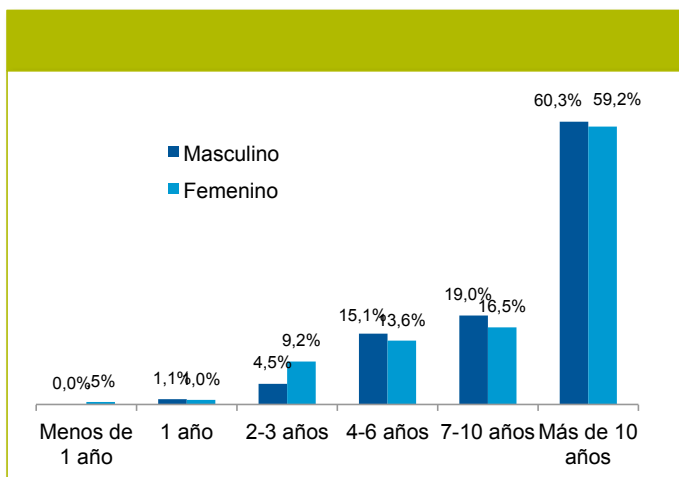
Base: 385



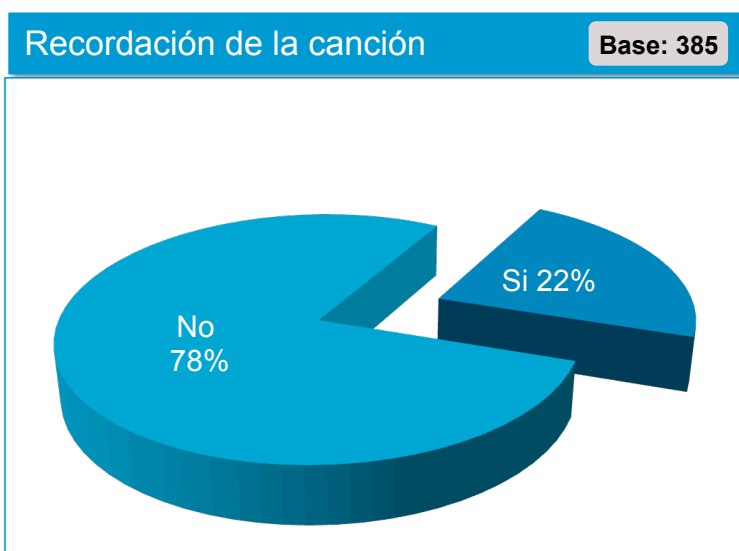
P5. P6. ¿Dónde los pudo adquirir?; ¿Hace cuántos años conoce los productos GUDIZ?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Años de conocer el producto



Conocimiento



Estrofas recordadas

Base: 85

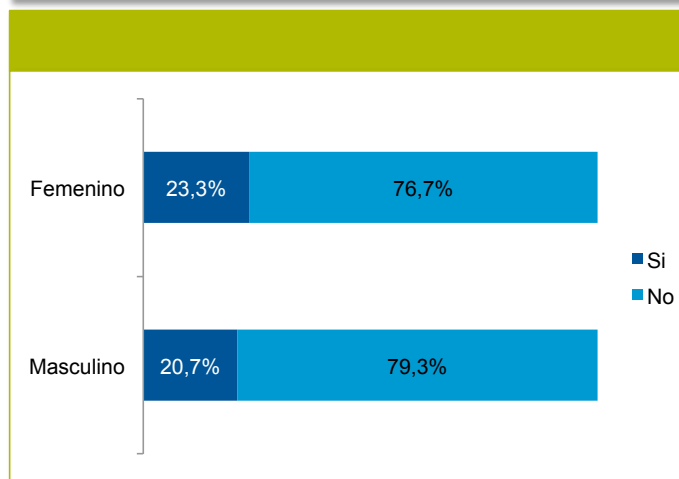
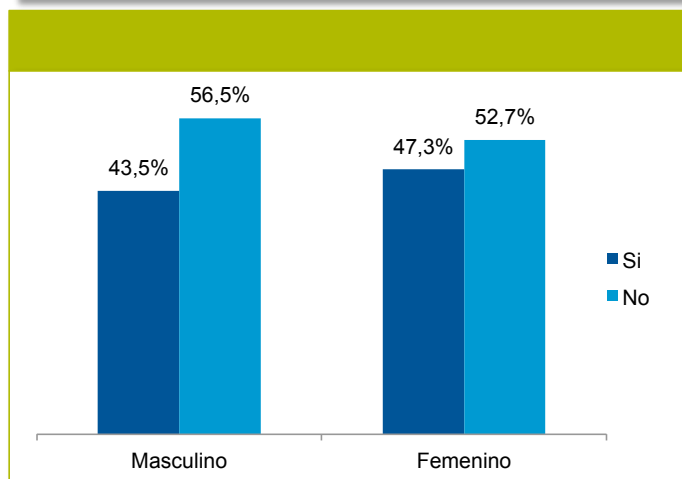
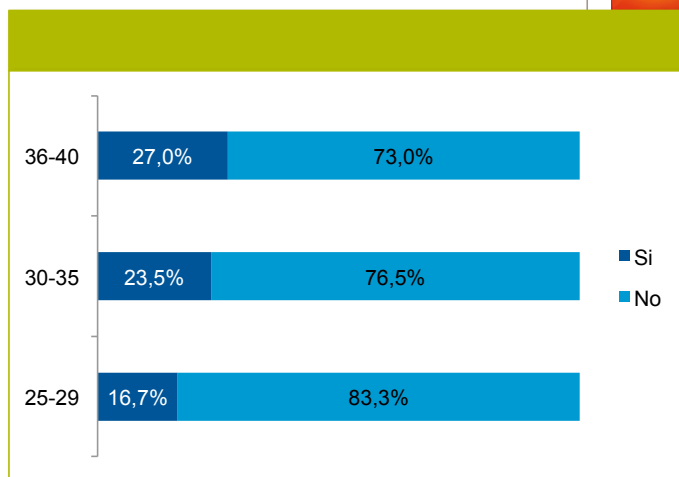
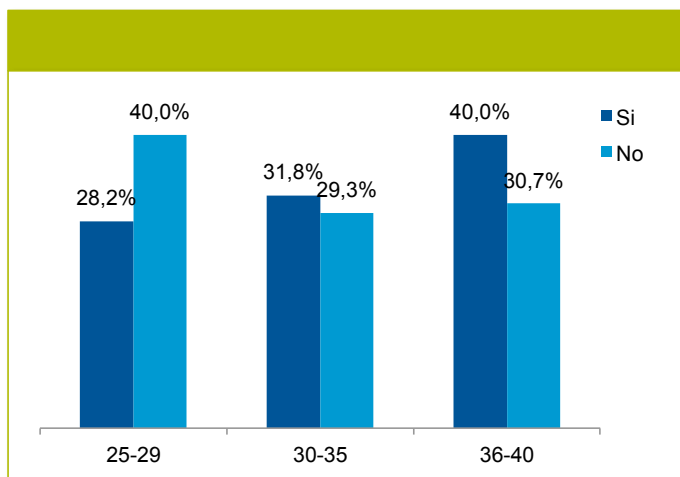
Con mis gudiz soy feliz porque son de maiz	84%
Bolitas de colores	53%
Dulces sabores	21%
Ricos sabores	15%
Con la amarilla sale el sol y brilla	14%



P7. P8. ¿Recuerda usted la canción del comercial del producto?; ¿Podría cantar parte de la canción?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Recordación de la canción

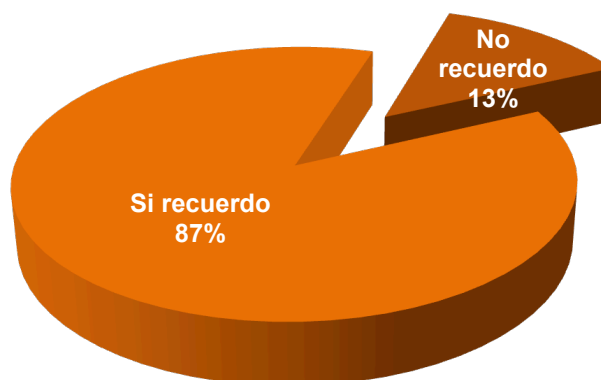


Conocimiento



Recordación ayudada

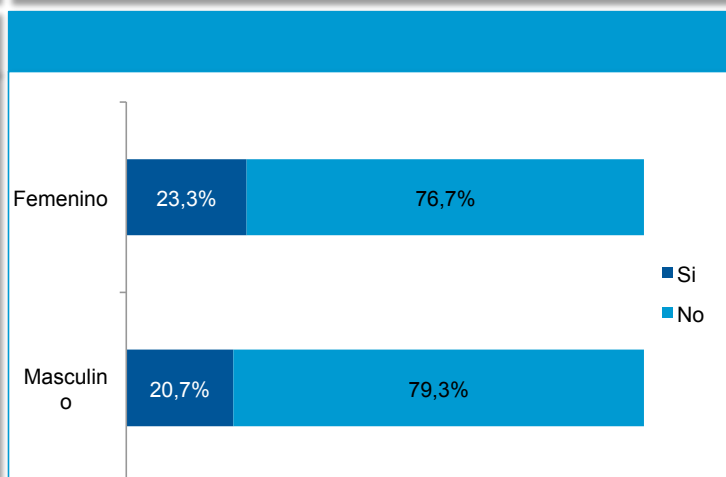
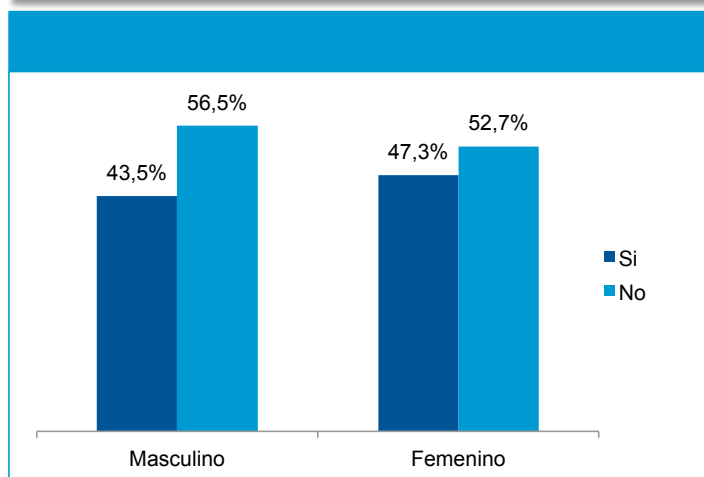
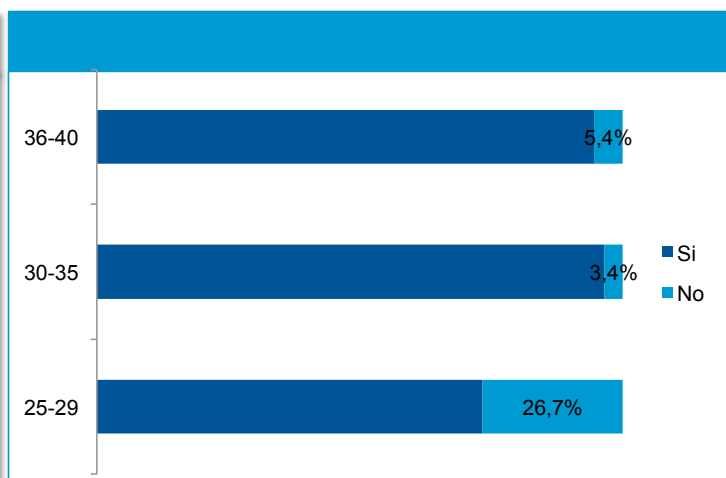
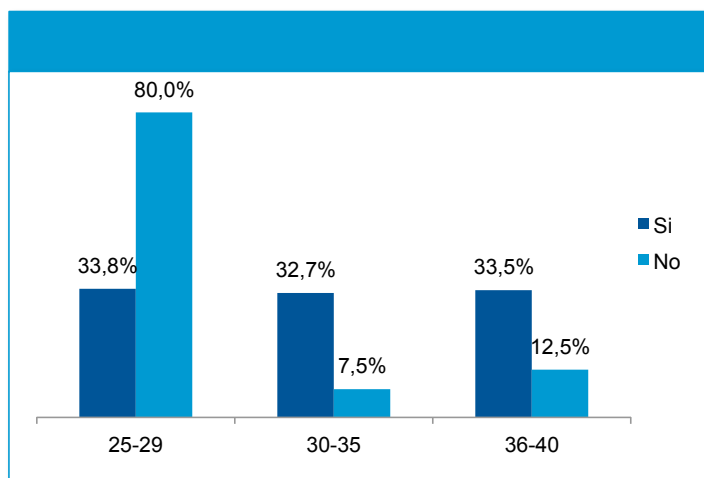
Base: 300



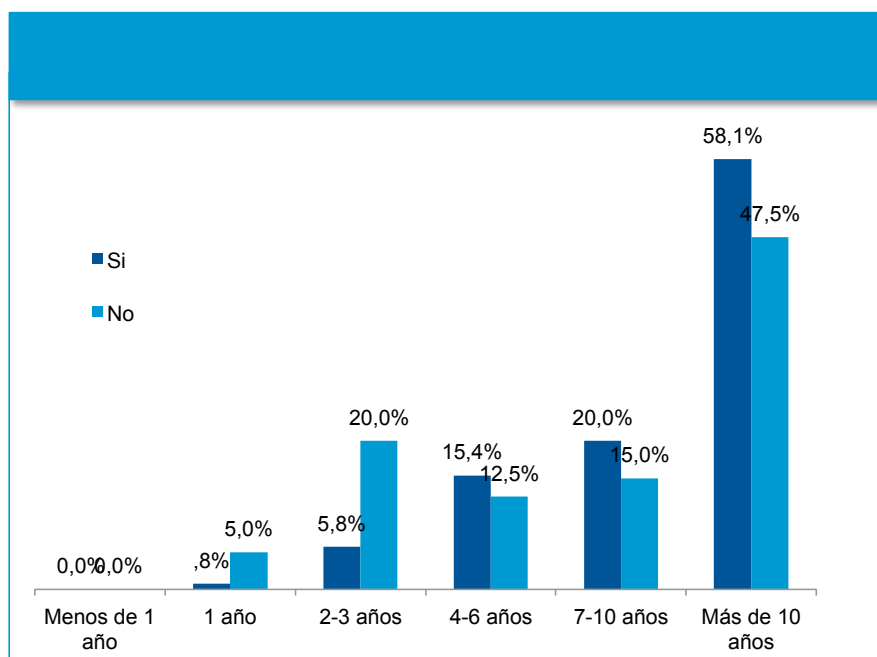
P9. ¿Tal vez recuerda con la ayuda de la grabadora?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Recordación ayudada



Recordación ayudada

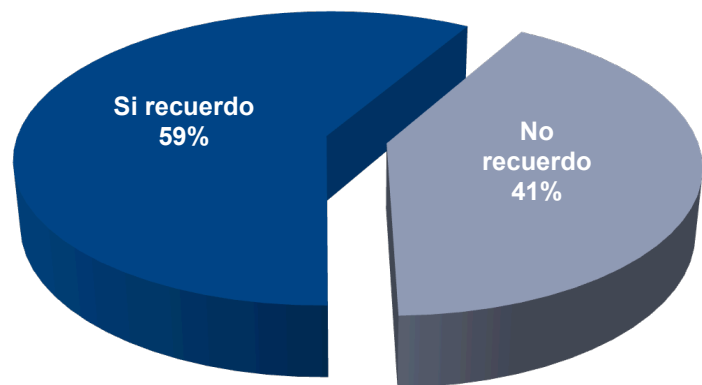


Conocimiento



Recuerda dónde se utilizó esta imagen

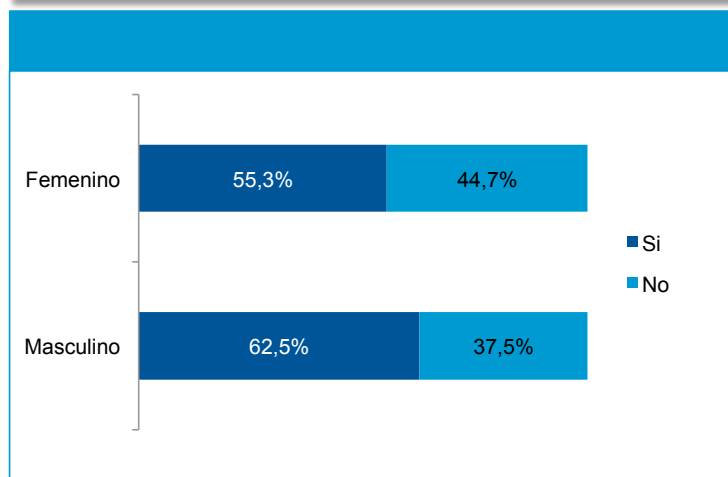
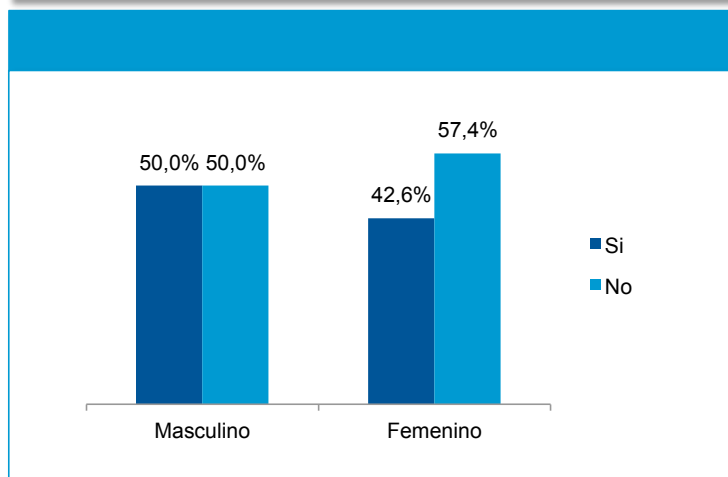
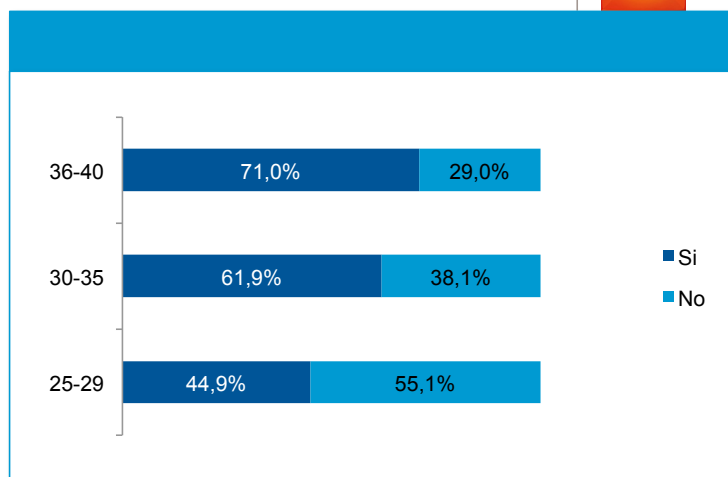
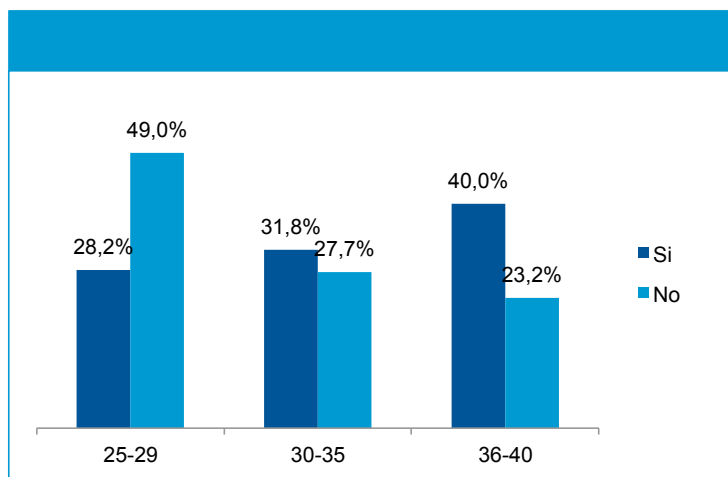
Base: 375



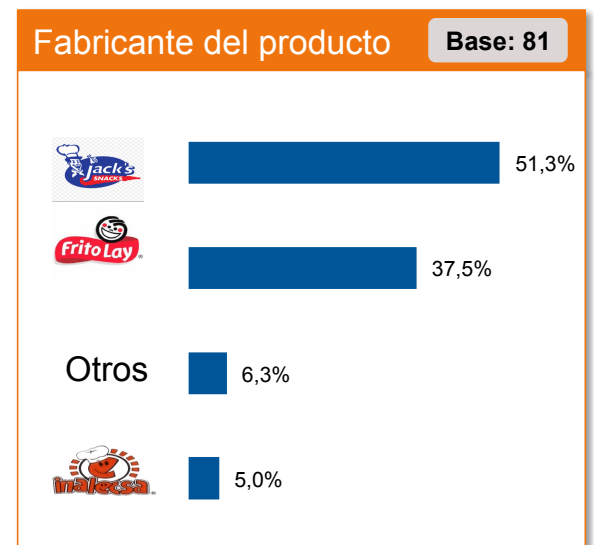
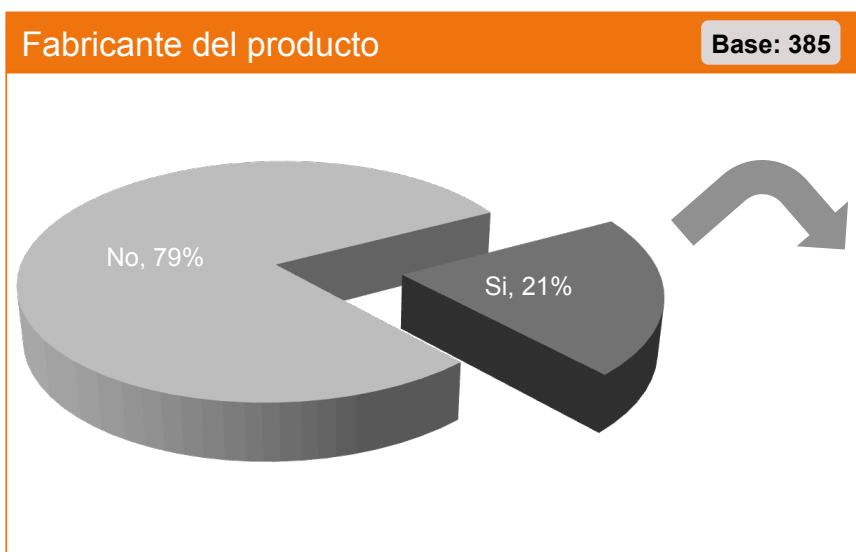
P10. ¿Recuerda en dónde se utilizó esta imagen?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

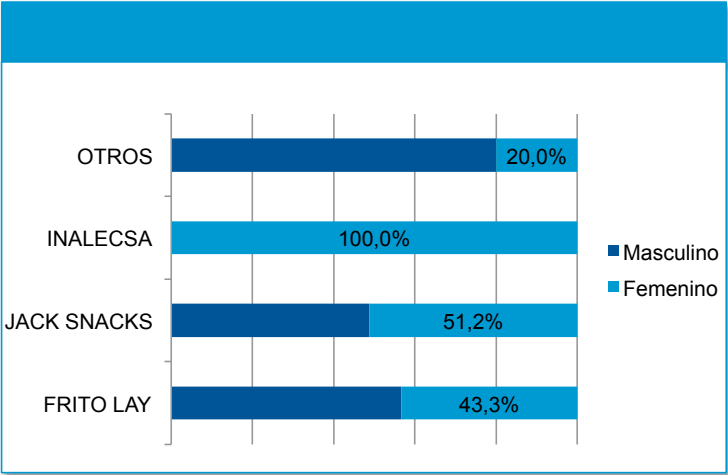
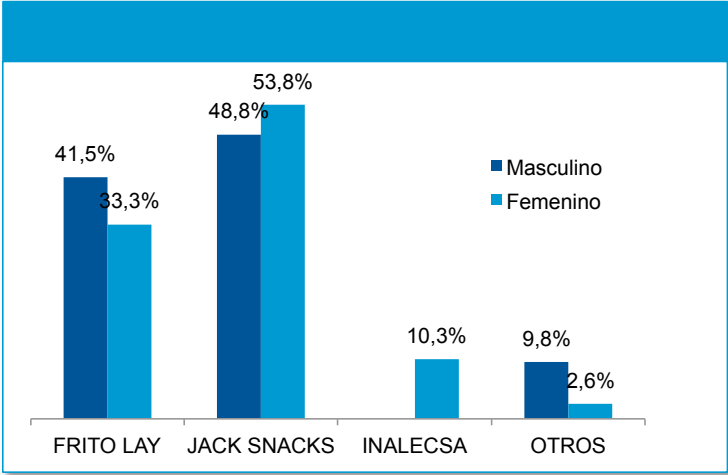
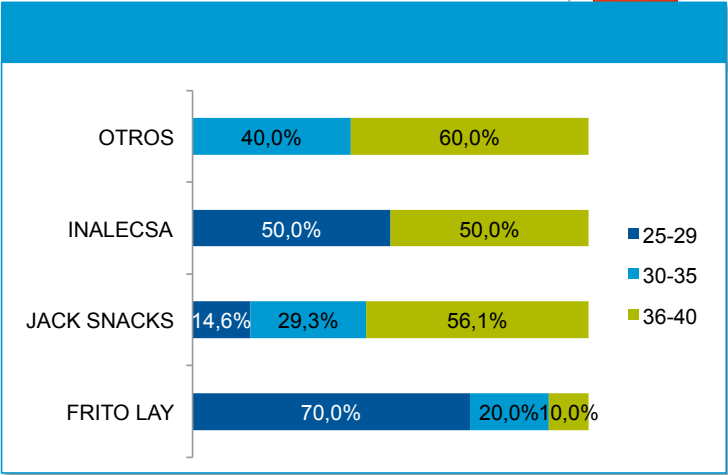
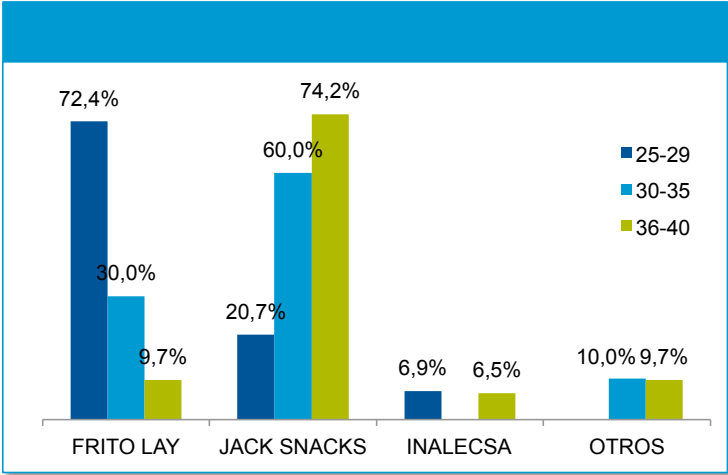
Recuerda dónde se utilizó esta imagen



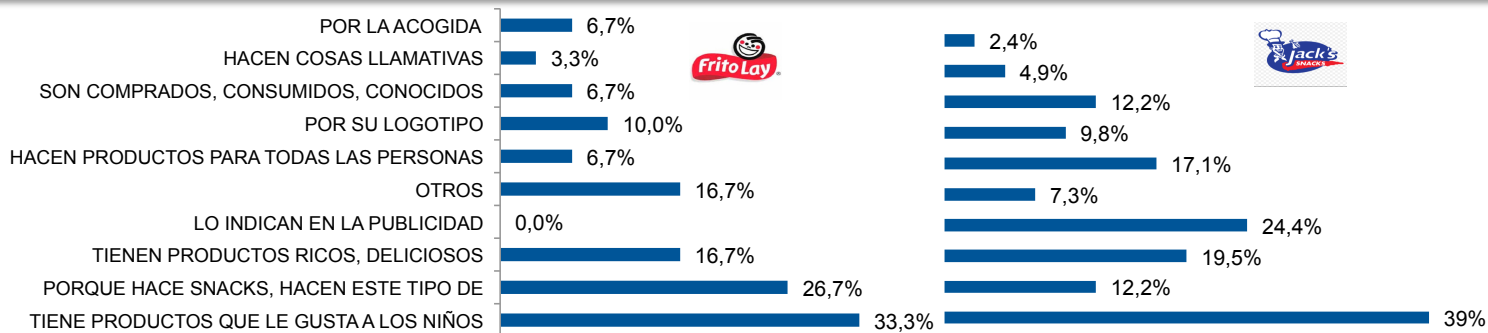
Conocimiento



Fabricante del producto



Conocimiento



P13. ¿Por qué cree que este producto es producido o fabricado por...?

© GfK 2012 | RE-1851 Exploración Intercept – Pepsico | Julio 2013

Conclusiones

Marca Espontánea	Imagen Espontánea	Producto y Consumo	Imagen Ayudado	Comercial Ayudado	Fabricante
<p>97% de los encuestados declaran conocer la marca, cuando no se ayuda a su recordación.</p> <p>Esto se evidencia en todos los rangos de edades.</p>	<p>Para ayudar su reconocimiento se enseña una imagen de la publicidad televisiva de Gudiz, transmitida en la década de los 80.</p> <p>La imagen no logra activar su memoria efectivamente, pues sólo 10 entrevistados asocian la imagen del pasado con el producto de "Bolitas de Colores"</p>	<p>El 100% de los entrevistados asocian a la marca con la "Bolitas de Colores" y declaran haberla consumido en alguna ocasión.</p>	<p>Una vez más, luego de escuchar el comercial de Gudiz los entrevistados vuelven a ver la imagen en busca de recordar y asociarla con la marca Gudiz.</p> <p>Esta vez se logra obtener un 59% de personas que recuerdan la imagen.</p> <p>El 71% de las personas de 35-40 años declaran reconocer la imagen.</p>	<p>El 87% de los entrevistados reconoce la canción. La mayor cantidad de encuestados que no reconocen la canción son jóvenes entre 25 y 29 años, mientras en otros rangos de edad es mucho menor. Sólo el 73% de los jóvenes dicen conocerla, comparado con el 94-96% de los mayores.</p> <p>El 58% de los entrevistados que la reconocen han estado familiarizados con la marca hace más de 10 años.</p>	<p>El 79% de los encuestados no conocen el fabricante de Gudiz, apenas el 21% logra identificarlo.</p> <p>El 51% de ellos dicen que es Jack Snacks y el 37% Frito Lay.</p> <p>De ellos el 72% que declaran que es Frito Lay son personas jóvenes de 25-29 años, mientras los que dicen Jack Snacks, el 74% son personas entre 36-40 años.</p>



¿Quién es Gudiz?

Gudiz son Bolitas de Colores recordadas en su mayoría por adultos familiarizados con la marca desde hace más de 10 años. Los jóvenes asocian el producto con Frito Lay mientras las personas mayores con Jack Snacks. Pero sin duda no olvidan la jovial canción que los acompañó durante su niñez.

The background is a solid orange color with a subtle geometric pattern of overlapping triangles and polygons in varying shades of orange and yellow, creating a modern, abstract design.

GRACIAS

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA **171819427-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**BEDON PAULA
JOSE ANDRES**

LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SAN BLAS**

FECHA DE NACIMIENTO **1988-10-25**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Soltero**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** **E233313222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BEDON JUAN ORLANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PAULA JANNETH LORENA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2011-02-01**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-01



 DIRECTOR GENERAL

 PAULA DEL CERRILLO





000413516

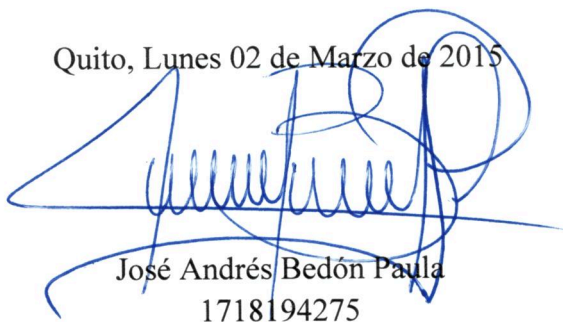
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Yo, José Andrés Bedón Paula, con C.I. 1718194275; autor del trabajo de graduación intitulado : “LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA DE LAS MARCAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, UN PASO MÁS ALLÁ DEL SECONDARY MEANING ANGLOSAJÓN”, previa a la obtención del grado académico de **ABOGADO** en la Facultad de **JURISPRUDENCIA**:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, Lunes 02 de Marzo de 2015



José Andrés Bedón Paula
1718194275